

SOMMAIRE

PARIS - NANTES
MONTPELLIER - LYON
FORT-DE-FRANCE

Bureaux intégrés

BORDEAUX - CHAMBÉRY
CLERMONT-FERRAND
GRENOBLE - LE HAVRE
MARSEILLE - ROUEN
SAINT-ETIENNE

SAINT-DENIS (La Réunion)
STRASBOURG - TOULOUSE

Réseau SIMON Avocats

ALGÉRIE - ARGENTINE
ARMÉNIE - AZERBAÏDJAN
BAHAMAS - BAHRÉÏN
BELGIQUE - BOLIVIE - BRÉSIL
BULGARIE - CAMBODGE
CAMEROUN - CHILI - CHINE
CHYPRE - COLOMBIE
COREE DU SUD - COSTA RICA
CÔTE D'IVOIRE - ÉGYPTÉ
EL SALVADOR
ÉMIRATS ARABES UNIS
ESTONIE - ÉTATS-UNIS
GUATEMALA - HONDURAS
HONGRIE - ÎLE MAURICE
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
INDE - INDONÉSIE - IRAN
ITALIE - LUXEMBOURG
MAROC - NICARAGUA
OMAN - PARAGUAY - PÉROU
PORTUGAL - RD CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
SENEGAL - SINGAPOUR
THAÏLANDE - TUNISIE
VENEZUELA

Conventions transnationales

www.simonassociés.com

www.lettredunumerique.com



<p>DATA / DONNÉES PERSONNELLES</p> <p>TWITTER soumis au droit de la consommation, ainsi qu'au respect de la loi Informatique et Libertés TGI Paris, 7 août 2018</p> <p>Fuite de plusieurs millions de données personnelles : DAILYMOTION sanctionnée par la CNIL Délibération de la CNIL n°SAN-2018-008 du 24 juillet 2018</p> <p>La CNIL conseille sur les modalités de recueil de consentement Actualités CNIL du 3-08-2018, Conformité RGPD : comment recueillir le consentement des personnes ?</p>	<p>p. 2</p> <p>p. 2</p> <p>p. 4</p>
<p>PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE</p> <p>Risque de confusion et impression d'ensemble produite sur le consommateur CA Rennes, 19 juin 2018, n°17/07316</p> <p>Nullité de la marque « GIANT » : suite et fin CA Paris, 3 juillet 2018, n°17/17762</p> <p>Marques et référé : attention aux règles de procédure CA Douai, 12 juillet 2018, n°18/00232</p>	<p>p. 6</p> <p>p. 6</p> <p>p. 8</p>
<p>E-COMMERCE</p> <p>La future taxe sur les livraisons e-commerce Proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs</p>	<p>p. 9</p>
<p>CONTENUS ILLICITES / E-RÉPUTATION</p> <p>Œuvre publiée en ligne : obligation d'obtenir l'autorisation de l'auteur pour la publier sur un autre site internet CJUE, 7 août 2018, C161/17</p>	<p>p. 10</p>
<p>ACTUALITÉ NUMÉRIQUE SIMON ASSOCIÉS</p>	<p>p. 11</p>

DATA / DONNÉES PERSONNELLES

TWITTER soumis au droit de la consommation, ainsi qu'au respect de la loi Informatique et Libertés

TGI Paris, 7 août 2018

Ce qu'il faut retenir :

Le Tribunal de grande instance de Paris a, dans un jugement en date du 7 août dernier, considéré que TWITTER était soumis au droit de la consommation ainsi qu'à la loi Informatique et Libertés en sa qualité de responsable de traitement, et annulé en conséquence plus de 200 clauses contraires à ces législations.

Pour approfondir :

L'association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a assigné TWITTER, en 2014, devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler plus de deux cents clauses de ses conditions d'utilisation comme étant en totale contradiction avec le droit de la consommation, notamment.

Le 7 août 2018, le Tribunal a jugé que 256 clauses sur les 269 relevées par l'UFC QUE CHOISIR étaient abusives, et donc illicites. Il a condamné TWITTER à régler la somme de 30 000 € à l'association en réparation du préjudice moral causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

Le Tribunal a, tout d'abord, jugé que « *le contrat d'utilisation de la plateforme, exploitée par la société TWITTER en sa qualité de professionnel, est soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l'utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard du code de la consommation.* »

L'argument tiré du caractère gratuit du service fourni par TWITTER a donc été écarté par le tribunal, lequel s'est fondé sur les dispositions de l'article 1107 du code civil qui dispose : « *Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.* »

Les juges, après avoir constaté que la société TWITTER collectait et commercialisait de la donnée déposée gratuitement par ses utilisateurs, ont considéré que le contrat liant TWITTER à ses utilisateurs était un contrat à titre onéreux, la contrepartie du service fourni par TWITTER résidant dans la fourniture même de ces données. TWITTER est donc un professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation, et doit donc respecter les dispositions qui en découlent quant au contenu de ses conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité.

Enfin, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que la société TWITTER était, compte tenu de son activité, responsable de traitement au sens de la loi Informatique et Libertés n°78-17 et du RGPD, et ce alors même qu'elle n'aurait pas d'établissement en France.

Ont donc été déclarées non-conformes les clauses selon lesquelles les données sont publiques par défaut, ou encore celles tendant à fermer un compte utilisateur tout en conservant les données le concernant pendant une durée illimitée... La liste est malheureusement trop longue pour en faire état de manière exhaustive.

A rapprocher : Art. L.132-1 du Code de la consommation ; Art. 1107 du Code civil ; Article liminaire du Code de la consommation ; Loi informatique et libertés n°78-17

Fuite de plusieurs millions de données personnelles : Dailymotion sanctionnée par la CNIL

Délibération de la CNIL n°SAN-2018-008 du 24 juillet 2018

Ce qu'il faut retenir :

La société Dailymotion a subi une attaque particulièrement sophistiquée et complexe ayant abouti à une fuite de plusieurs millions de données personnelles relatives à ses utilisateurs.

Bien que la CNIL a reconnu que cette attaque était complexe, elle a néanmoins sanctionné Dailymotion qui aurait pu éviter une telle fuite en mettant en place des mesures de sécurité élémentaires.

Pour approfondir :

1. La société Dailymotion a subi une fuite de plusieurs millions de données relatives à des adresses électroniques et des mots de passe de ses utilisateurs. Un article publié sur le site web WWW.ZDNET.COM a rendu publique cette information le 5 décembre 2016.

2. Une délégation de la CNIL a alors procédé à une mission de contrôle au sein des locaux de la société. A cette occasion, Dailymotion a indiqué à la CNIL qu'elle avait été alertée de l'existence de la violation de données par un courrier électronique adressé à son Directeur général délégué le 5 décembre 2016 et que la violation de données avait concerné 82,5 millions d'adresses de comptes ainsi que 18,3 millions de mots de passe chiffrés extraits de sa base de données.

3. Dailymotion a précisé à la Commission qu'elle avait identifié cette violation de données le 6 décembre 2016 à la suite de sa révélation par le site web WWW.ZDNET.COM et que « l'attaque est due à l'exécution d'une requête SQL de type SELECT ; que cette requête a été exécutée sur les tables user et user_passwords ; que les données ont été récupérées sur une machine ayant une IP située sur le territoire américain ». Elle a également indiqué qu'aucune alerte ne lui avait été remontée car le volume de données concernées par la violation était faible au regard des capacités de la bande passante.

4. En réaction à la violation de données, Dailymotion a indiqué avoir mis en place plusieurs mesures renforçant la sécurité de son système d'information mais a reconnu qu'elle n'avait pas mis en place de politique de mots de passe complexes pour des « raisons de marketing » et qu'en dehors des cas où une demande de suppression de compte est formulée par un utilisateur, la durée de conservation des données des utilisateurs n'était pas limitée.

5. Dans le cadre de ses investigations, la CNIL s'est rendu compte que contrairement à ce qui lui avait été indiqué, l'incident de sécurité ne serait pas le résultat d'une injection SQL. Dès lors, la CNIL a diligenté des investigations complémentaires. Dans ce cadre, un questionnaire relatif à la violation de données a été soumis à Dailymotion. Les représentants de la société ont ensuite été auditionnés dans les locaux de la CNIL le 15 février 2018.

6. Au cours des investigations complémentaires, il a été révélé que l'incident de sécurité résultait « d'une attaque en plusieurs étapes, menée par des délinquants

informatiques chevronnés, au terme d'une démarche coordonnée sur plusieurs mois et vraisemblablement par plusieurs personnes ». Il a également été précisé que cette attaque était le résultat de la combinaison des six facteurs suivants :

- ✓ un accès frauduleux au code source de la société ;
- ✓ l'identification d'un bug exploitable de manière malveillante au sein des centaines de milliers de lignes de code de la plateforme Dailymotion ;
- ✓ le développement d'une compréhension de l'architecture de la plateforme permettant d'identifier les conditions nécessaires et suffisantes à l'exploitation malveillante du bug ;
- ✓ le développement d'un code d'exploitation spécifique à même de déclencher et de tirer profit du bug ;
- ✓ la capacité de détourner un compte d'administration pour exploiter le bug identifié ;
- ✓ la propagation de l'intrusion depuis les serveurs web vers des données tout en masquant son identité réelle par un jeu de rebonds vers des serveurs loués spécifiquement à ces fins.

7. L'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». La formation restreinte de la CNIL considère que cet article 34 précité met à la charge du responsable de traitement de mettre en œuvre des moyens propres à assurer la sécurité des données à caractère personnel contenues dans son système d'information et en particulier celles concernant les utilisateurs de sa plateforme web, notamment afin que ces données ne soient pas accessibles à des tiers non autorisés.

8. En matière d'authentification, la CNIL estime qu'il est important de veiller à ce qu'un mot de passe permettant de s'authentifier sur un système ne puisse pas être divulgué. Ainsi, il est primordial que celui-ci ne soit stocké que dans un fichier protégé. Dans la mesure où il était impossible pour Dailymotion de conserver le mot de passe dans le code source sous une forme hashée, il lui revenait de chercher une autre solution afin de ne pas le rendre accessible, par exemple, en le stockant au sein de son réseau interne et en s'assurant qu'il était injecté en temps réel dans le code source, uniquement lors des phases de test puis supprimé une fois le test achevé.

9. S'agissant de l'absence de mesure de limitation des accès externes à l'administration du système d'information, la CNIL considère que lorsque des collaborateurs sont amenés à se connecter à distance au réseau informatique interne d'une entreprise, la sécurisation de cette connexion constitue une précaution élémentaire afin de préserver l'intégrité dudit réseau. La formation restreinte propose ainsi comme exemple la mise en place d'une mesure de filtrage des adresses IP afin que seules soient exécutées des requêtes provenant d'adresses IP identifiées et autorisées ou par l'utilisation d'un VPN.

10. Bien que la CNIL reconnaisse que l'attaque contre Dailymotion n'a abouti qu'en raison de la conjonction de plusieurs facteurs dont certains ne lui sont pas imputables, la formation restreinte considère toutefois que si au moins l'une des deux mesures détaillées ci-dessus avait été prise par Dailymotion, l'attaque n'aurait jamais réussie. Dès lors, le manquement à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée est constitué puisque Dailymotion n'a pas pris toutes les précautions utiles afin d'empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données traitées.

11. Cela étant, la formation restreinte de la CNIL reconnaît que l'attaque subie par Dailymotion peut être qualifiée de sophistiquée. Elle retient par ailleurs que le nombre réduit de catégories de données extraites, à savoir, des adresses de messagerie électronique et des mots de passe chiffrés, est de nature à diminuer le risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées. Considérant également que Dailymotion a fait preuve de coopération avec les services de la CNIL, la formation restreinte a prononcé une sanction d'un montant faible, en l'occurrence un montant de 50.000 (cinquante mille) euros.

A rapprocher : article 34 de la loi informatique et libertés

La CNIL conseille sur les modalités de recueil de consentement

Actualités CNIL du 3 août 2018, Conformité RGPD : comment recueillir le consentement des personnes ?

Ce qu'il faut retenir :

L'entrée en application du RGPD a été très médiatisée. Parmi les nouvelles obligations de ce texte historique, les dispositions relatives au consentement sont certainement celles qui ont provoqué le plus d'inquiétude. Si le RGPD prévoit qu'un consentement obtenu et recueilli avant son entrée en application peut demeurer valide, encore faut-il qu'il soit conforme aux dispositions désormais prévues par le RGPD à savoir un acte positif :

- **Libre ;**
- **Éclairé ;**
- **Spécifique ;**
- **Univoque.**

Pour approfondir :

1. Si le RGPD n'est pas particulièrement bouleversant en matière de consentement, les dispositions qu'il contient complètent et précisent les modalités dans lesquelles un consentement doit être recueilli. Le texte prévoit également qu'un responsable de traitement doit toujours être en mesure de prouver le consentement qui lui a été donné.

2. Dès lors, beaucoup d'entreprises ont fait le constat, d'une part, que les données qu'elles détiennent n'ont pas toujours été précédées du consentement de la personne concernée, et, d'autre part, que lorsque le consentement a été recueilli, elles n'en ont pas gardé de preuve. En conséquence, toutes ont eu la crainte de perdre l'ensemble de leur base de données si elles devaient solliciter (à nouveau) le consentement des personnes concernées. En effet, d'après plusieurs études, une campagne de mailing ayant pour objet de solliciter un consentement ne ferait l'objet d'un taux de réussite que de 5 à 7 %.

3. Toutefois, il est important de rappeler qu'une nouvelle sollicitation des personnes concernées n'est à envisager que dans certains cas uniquement. Tout d'abord, toutes les données contenues dans les bases de données ne sont pas toutes soumises à l'obligation de détenir un consentement, celui-ci étant l'une des bases légales prévues par le RGPD. Les entreprises peuvent s'appuyer sur une autre base légale pour poursuivre leur traitement, comme par exemple l'exécution d'un contrat ou leurs intérêts légitimes.

4. De plus, même lorsque le consentement est obligatoire et qu'aucune autre base juridique ne peut être invoquée, il est important de distinguer plusieurs cas. En effet, le RGPD ne modifie pas les dispositions du code des postes et des communications électroniques encadrant la prospection par voie électronique. Même après l'entrée en application du RGPD, les entreprises peuvent continuer à traiter les données de leurs clients afin de leur envoyer des sollicitations commerciales dès lors que ces dernières concernent des produits ou services similaires à ceux ayant été consommés par leurs clients sans qu'il n'ait besoin d'un consentement spécifique.

5. Il est également important de rappeler que le consentement peut se manifester au travers du comportement de la personne concernée. À titre d'exemple, une base de données constituée uniquement à des fins d'envoi d'actualités/newsletters, ne devrait pas faire l'objet d'une campagne de recueil de consentement si l'ensemble des coordonnées des personnes figurant dans cette base a été communiqué par la personne concernée elle-même et à son initiative en s'inscrivant à la newsletter.

6. Pour tous les autres cas où le recueil de consentement doit être réalisé à nouveau ou mis à jour, les responsables de traitement de bonne foi ont du mal à interpréter les quatre critères cumulatifs que doit respecter le consentement. Dans son communiqué de presse, la CNIL a entendu les aider dans leur compréhension. À ce titre, la CNIL a précisé quels étaient les attentes pour respecter ces critères.

7. S'agissant du caractère libre du consentement, la CNIL précise que celui-ci ne doit ni être influencé, ni être contraint. Autrement dit, la personne concernée doit véritablement avoir un choix sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. La CNIL prend comme exemple le cas des opérateurs de téléphonie mobile et explique que dans ce contexte, le consentement est considéré comme libre si le refus du client n'impacte pas la fourniture du service de téléphonie mobile.

8. S'agissant du caractère spécifique, la CNIL précise qu'il faut comprendre que le consentement doit être spécifique à un traitement et à une finalité déterminée. Dès lors, si un traitement poursuit plusieurs finalités, les personnes doivent pouvoir consentir indépendamment pour chacune de ces finalités.

9. S'agissant du caractère éclairé, la CNIL indique que pour que le consentement soit valide, il doit être accompagné d'un certain nombre d'informations, et notamment : l'identité du responsable de traitement, les finalités poursuivies, les catégories de données collectées, l'existence d'un droit de retrait du consentement et, selon les cas, le fait que les données puissent être utilisées dans le cas de décisions individuelles automatisées ou qu'elle feront l'objet d'un transfert vers un pays en dehors de l'Union européenne.

10. Enfin, s'agissant du caractère univoque du consentement, la CNIL rappelle ici que le consentement doit toujours être donné par un acte positif clair et qu'aucune ambiguïté ne doit subsister. Dès lors, les cases pré-cochées ou pré-activées ou encore les consentements « groupés » sont à bannir.

A rapprocher : Article 7 du Règlement Général sur la Protection des Données

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Risque de confusion et impression d'ensemble produite sur le consommateur

CA Rennes, 19 juin 2018, n°17/07316

Ce qu'il faut retenir :

La Cour d'appel juge que pour évaluer le risque de confusion invoqué par le titulaire d'une marque antérieure pour faire opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure, il convient de s'attacher, non au seul élément commun entre les signes, fut-il distinctif, mais à l'impression d'ensemble produite par les signes entiers. Le risque n'est pas constitué dès lors que « pris dans leur ensemble, les deux signes produisent une impression d'ensemble bien distincte et ne pouvant être à l'origine de la moindre confusion pour le consommateur. »

Pour approfondir :

La société LAÏTA, titulaire des droits sur la marque française semi-figurative MADAME LOÏK, enregistrée dans les classes 30 et 31 notamment, a formé opposition auprès de l'INPI pour une partie seulement des produits ou services visés dans la demande d'enregistrement de la marque verbale LA GALETTE SAINT LOÏK présentée par la société BISCUITERIE ISIDORE PENVEN.

En effet, la société LAÏTA considérait que la marque LA GALETTE SAINT LOÏK constituait une imitation de la marque complexe MADAME LOÏK.

Le Directeur de l'INPI a rejeté l'opposition au motif que le risque de confusion entre les signes exigé pour faire droit à la demande d'opposition n'était pas démontré, et ce nonobstant l'identité ou la similarité reconnue, et non contestée des produits en cause.

En effet, il a retenu que ce risque « doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce : que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. »

La société LAÏTA a alors formé un recours à l'encontre de la décision du Directeur de l'INPI devant la Cour d'appel de Rennes, renouvelant son argumentation fondée sur l'imitation de la marque MADAME LOÏK et l'existence d'un risque de confusion.

La Cour d'appel de Rennes a rejeté le recours formé par la société LAÏTA à l'encontre de la décision du Directeur de l'INPI, confirmant ainsi la décision ayant rejeté l'opposition. En effet, les juges considèrent que le seul fait que la marque contestée comprend un même terme commun, LOÏK, élément dominant des signes, avec la marque antérieure, ne permet pas de retenir que les deux signes produisent visuellement et phonétiquement une même impression d'ensemble.

La Cour retient tout d'abord que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont évidentes.

Ensuite, pour apprécier l'absence d'un risque de confusion entre les deux signes, la Cour s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes dans son entier. Elle retient pour ce faire que les deux univers invoqués par chaque signe sont totalement distincts, le premier signe évoquant une femme d'origine bretonne MADAME LOÏK, le second évoquant quant à lui un produit et un saint canonisé LA GALETTE SAINT LOÏK. Le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'était ainsi pas caractérisé.

A rapprocher : Art. L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Art. L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle

Nullité de la marque « Giant » : suite et fin

CA Paris, 3 juillet 2018, n°17/17762

Ce qu'il faut retenir :

Lors du choix d'une marque, il convient de faire preuve d'une grande vigilance : entre le signe descriptif, évocateur ou descriptif la frontière n'est pas toujours aisée à déterminer, les enjeux sont pourtant conséquents : la validité ou non de la marque. La marque « Giant » qui désigne une caractéristique des produits désignés, est dépourvue de caractère distinctif et n'est donc pas valable.

Pour approfondir :

1. La marque « Giant » vient de suivre un long parcours procédural qui s'achève par cet arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 3 juillet 2018, sur renvoi après cassation. La Cour confirme le jugement des juges de première instance, et la position que nous défendions quant à l'absence de distinctivité du signe et, par conséquent, la nullité de la marque.

2. Revenons sur les faits : la compagnie Quick, titulaire de la marque « Giant » désignant des produits relevant des classes 29, 30, et des services de la classe 43, et dans les faits un des hamburgers commercialisés dans la chaîne de fast-foods Quick, avait engagé une action en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société Sodebo, estimant que le dépôt de la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner des produits relevant des classes 29 et 30 et l'apposition sur des parts individuelles de pizza de la mention « Pizza Giant » (outre la marque Sodebo) portaient atteinte à ses droits.

3. En défense, la société Sodebo contestait en premier lieu la validité de la marque « Giant » et, subsidiairement, les actes prétendus de contrefaçon.

En particulier, le caractère distinctif de la marque était contesté sur le fondement de l'article L.711-2 du CPI selon lequel : « *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :*

- a) *Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;*
- b) *Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ;*
- c) *Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à celui-ci sa valeur substantielle ».*

Le signe qui ne présenterait pas de caractère distinctif n'est pas valable et doit donc être annulé (article L.714-3 CPI).

4. Le TGI de Paris, par jugement du 24 octobre 2013 (RG n°12/10515) a prononcé la nullité de la marque pour des motifs dont on se félicitait à l'époque : les juges ont considéré que le mot « GIANT » est un adjectif anglais signifiant géant ou encore énorme en langue française très facilement compris par le consommateur français. Ce terme a vocation à désigner la dimension importante de l'aliment et ne sera perçu que comme tel par le consommateur, il est en conséquence dépourvu de toute distinctivité.

Les juges avaient également rejeté l'idée selon laquelle la marque aurait acquis un caractère distinctif par l'usage marque.

5. La Cour d'appel de Paris avait cru devoir infirmer ce jugement (CA Paris, 14 avr. 2015, n°087/2015), estimant que la marque était valable aux motifs que « *le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L711-2 sous b) ».*

La validité de la marque prétendument contrefaite étant admise, les juges d'appel avaient ensuite examiné le grief de contrefaçon et retenu celle-ci.

6. Cette position, consistant à considérer que la marque litigieuse présenterait un caractère simplement évocateur mais suffisant pour remplir la condition de distinctivité en se référant aux caractéristiques déterminantes, a été censurée par la Haute Cour. La Cour de cassation (Cass.com., 8 juin 2017, pourvoi n°15-20966, **v. notre commentaire Marque « Giant » : signe distinctif, évocateur ou descriptif ?, Lettre des Réseaux Juillet-Août 2017**) a considéré que la motivation de la Cour d'appel n'était pas satisfaisante :

« *Qu'en statuant ainsi, alors que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ».*

7. C'est dans ces conditions que l'affaire revenait devant la Cour d'appel de Paris, les juges devant à nouveau statuer sur la validité de la marque en tenant compte de la position de la Cour de cassation ci-avant rappelée. Tirant les enseignements de cet arrêt, les juges d'appel confirment que la marque GIANT est dépourvue de tout caractère distinctif :

« le signe était, à la date du dépôt de la marque, nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration et, en particulier, d'articles de fast-food comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l'espèce leur quantité ».

Les juges ajoutent également que, dans le domaine des hamburgers, des quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même des produits, systématiquement anglaise, et que « la banalité de l'usage des termes « long », « big », « double », « XL » ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du fast-food impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu'aucun concurrent puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans la profession »

La Cour ne retient pas davantage que le signe ait pu acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

8. Cette affaire est l'occasion d'insister sur la vigilance dont il faut faire preuve lors du choix d'une marque : entre le signe descriptif, évocateur ou descriptif la frontière n'est pas toujours aisée à déterminer, les enjeux sont pourtant conséquents : la validité ou non de la marque ...

A rapprocher : article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle

Marques et référé : attention aux règles de procédure

CA Douai, 12 juillet 2018, n°18/00232

Ce qu'il faut retenir :

Le référé réussi en matière de contrefaçon de marques implique d'engager deux actions : la première, l'action en référé proprement dite pour obtenir des mesures provisoires et faire cesser rapidement les atteintes, la seconde, l'action au fond pour faire confirmer les mesures provisoires obtenues.

Pour approfondir :

1. Les têtes de réseaux ont le plus grand intérêt à faire cesser rapidement les atteintes aux marques dès lors qu'elles sont identifiées. La procédure de référé est alors tout indiquée dans la mesure où elle permet, rapidement, d'obtenir des mesures pour faire cesser les atteintes et obtenir une provision sur dommages-intérêts.

Cette procédure est spécifiquement envisagée à l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle et les conditions posées ne se distinguent pas, fondamentalement, de celles du référé de droit commun. Le choix de cette voie procédurale présente toutefois une contrainte : il faut engager une procédure au fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long suivant le prononcé de l'ordonnance de référé et ce, à peine de nullité de ladite ordonnance. Cela est logique, les mesures ordonnées en référé sont des mesures dites provisoires.

2. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 12 juillet 2018 est l'occasion de rappeler cette règle. Dans cette affaire, la victime de la contrefaçon avait obtenu une ordonnance de référé ordonnant des mesures pour faire cesser les actes illicites. Ayant constaté l'exécution de ces mesures du fait de la fermeture du site web litigieux, la cessation d'usage de la dénomination litigieuse, le demandeur avait en quelque sorte décidé de ne pas donner suite et, par conséquent, n'avait pas engagé d'action au fond dans le délai prescrit par l'article L716-6 du CPI.

Or, ce texte impose d'agir rapidement au fond (dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long suivant le prononcé de l'ordonnance de référé) et sanctionne cette omission : « *A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés* ».

3. La Cour d'appel tire les conséquences, imparables, de cette omission et annule en conséquence les mesures prononcées aux termes de l'ordonnance de référé qui faisaient injonction au défendeur de cesser l'usage du signe litigieux, de procéder au retrait d'une demande d'enregistrement de marque.

4. Le référé réussi en matière de contrefaçon de marques implique donc d'engager deux actions : la première, le référé proprement dit, la seconde, l'action au fond pour faire confirmer les mesures provisoires obtenues à défaut celles-ci seront annulées.

A rapprocher : article L716-6 du code de la propriété intellectuelle

E-COMMERCE

La future taxe sur les livraisons e-commerce

Proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Ce qu'il faut retenir :

La proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dans sa version votée en première lecture par le Sénat, prévoit une taxation des livraisons e-commerce.

Pour approfondir :

A l'issue des premiers débats au Sénat, la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs prévoit l'instauration d'une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique (cette taxe devant bénéficier aux territoires signataires d'une convention « OSER », c'est-à-dire d'une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation).

En l'état de la proposition de loi, qui pourra bien entendu être modifiée au stade de son examen par l'Assemblée Nationale, la taxe serait applicable sur la livraison de produits commandés par voie électronique, lorsque la livraison est destinée à une personne physique ou morale non assujettie à la TVA (donc principalement les consommateurs).

La taxe serait payée par le vendeur sur le site internet duquel le bien a été commandé (sous réserve qu'il réalise un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros), le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N+1, sur la base d'une déclaration du commerçant réalisée au plus tard le premier jour ouvré du mois de janvier de l'année N+1.

La taxe serait assise sur le prix du produit commandé et le nombre de kilomètres parcourus par le produit entre son dernier lieu de stockage et l'adresse de livraison finale à l'acheteur (si le dernier lieu de stockage était situé à l'étranger, la distance prise en compte serait constituée du nombre de kilomètres parcourus par le produit entre son point d'entrée en France et l'adresse de livraison).

Le taux de la taxe est pour le moment fixé à :

- 1 % du prix du produit lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l'adresse de livraison finale à l'acheteur est inférieure à 50 kilomètres,
- 1,5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomètres et 80 kilomètres,
- 2 % lorsque cette distance est supérieure à 80 kilomètres.

En tout état de cause, la taxe s'élèverait au minimum à 1 € par livraison (montant forfaitaire minimum prévu par la proposition de loi dans sa version actuelle).

Des exceptions sont cependant prévues par le texte. Ne donnent pas lieu à perception de la taxe sur les livraisons e-commerce :

- les livraisons réalisées par le moyen de transports non consommateurs d'énergie fossile ;
- les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ;
- les livraisons des entreprises dont l'activité principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physiques ;

- les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs (mentionnés à l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime.)

Le texte va désormais être soumis à l'Assemblée Nationale.

A rapprocher : Texte du projet de loi dans sa version issue des débats au Sénat et transmise à l'Assemblée Nationale

CONTENUS ILLICITES / E-RÉPUTATION

Œuvre publiée en ligne : obligation d'obtenir l'autorisation de l'auteur pour la publier sur un autre site internet
CJUE, 7 août 2018, C161/17

Ce qu'il faut retenir :

La Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie d'une question préjudicielle, rappelle le principe selon lequel tout acte de reproduction ou de communication d'une œuvre à un public nouveau par un tiers nécessite au préalable de recueillir le consentement de l'auteur, ou du titulaire des droits.

Ce droit de l'auteur n'est pas épuisé par la communication préalable de son œuvre sur un site internet, qu'il a valablement autorisée.

Pour approfondir :

Un photographe avait saisi la juridiction nationale allemande afin de s'opposer à la diffusion sur le site de son école par une étudiante de l'une de ses photographies que la jeune fille avait téléchargée sur un autre site. La photographie se trouvait sur ce dernier site sans mesure de restriction empêchant son téléchargement. L'étudiante avait tout de même pris soin de préciser la référence au site. L'auteur considérait que cette publication portait atteinte à son droit d'auteur.

A l'occasion du contentieux né devant les juridictions allemandes, la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3 paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et notamment quant à l'interprétation de la notion de communication au public, et plus précisément à un public nouveau.

La CJUE a, dans un premier temps, rappelé que toute utilisation d'une œuvre effectuée par un tiers, sans un consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l'auteur de cette œuvre.

La CJUE a donc considéré : « que la mise en ligne d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être qualifiée de mise à disposition d'un public nouveau d'une telle œuvre ». En effet, elle a retenu que chaque site, sur lequel l'œuvre avait été publiée, disposait d'un public propre.

Le but poursuivi, et ainsi explicitement affiché, est celui d'assurer aux auteurs des revenus appropriés à l'exploitation qui est faite de leurs œuvres, dans la droite lignée de l'adoption de la Directive Européenne sur le droit d'auteur à l'heure du numérique adoptée le 12 septembre dernier.

A rapprocher : Directive EU 2001/29 ; Art. L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle

ACTUALITÉ NUMÉRIQUE SIMON ASSOCIÉS

COMMUNIQUES DE PRESSE

SIMON ASSOCIÉS permet à la start-up française Cadre de Vie d'obtenir son label CNIL

« Gouvernance Informatique et Libertés »

[En savoir plus](#)

SIMON ASSOCIÉS accueille un nouvel associé pour son département IP/IT

Fabrice Degroote est spécialisé en droit des technologies et de la communication, défense des marques, droits d'auteur et des contrats appliqués au numérique, problématiques de cloud computing, big data, licence en mode saas et open data.

[En savoir plus](#)

SEPTEMBRE 2018

Salon de la Data

STEPHANE BAÏKOFF co-anime une conférence sur le thème :

« L'impact du RGPD sur l'expérience utilisateur : adapter vos processus marketing aux nouvelles réglementations sur la protection des données à caractère personnel »

12 septembre 2018 – Nantes

[En savoir plus](#)

Quelle place donner au digital dans l'organisation de l'entreprise ?

Club Enseignes & Business

Dîner-débat organisé par MDC, ANIMATEUR D'ECOSYSTEMES, en partenariat avec SIMON ASSOCIÉS

17 septembre 2018 – Paris

[En savoir plus](#)

« L'avenir de la blockchain : il n'y a pas que le bitcoin ! »

Table ronde co-animée par STEPHANE BAÏKOFF à la Maison de l'Avocat

20 septembre 2018 – Nantes

[En savoir plus](#)

OCTOBRE 2018

La Compliance : une opportunité stratégique pour l'entreprise et ses investisseurs

Matinale organisée par SIMON ASSOCIÉS, animée par FLORENCE SCHLEGEL

12 octobre 2018 – Paris

Plus d'informations prochainement