



NEWSLETTER

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Juin 2017

Le Thème du Mois

Le monopole pour la semelle rouge ? Cela ne marchera pas sans doute...

La Cour de Justice de l'UE devra résoudre prochainement la question importante entre le droit des marques et le droit de la concurrence. Le 22 juin 2017, l'avocat général de la Cour a délivré une opinion concernant la possibilité de se réservé le droit d'exclusivité pour une couleur de la semelle de la chaussure. Les dames devraient donc lire l'article ci-dessous avec une attention particulière tandis que les messieurs peuvent rester tranquilles - l'arrêt de la Cour ne concernera que les chaussures à talons hauts. La liberté de porter des semelles rouges dans les chaussures pour homme n'est pas mise en danger.

Christian Louboutin est un célèbre styliste et créateur, connu essentiellement pour la conception des chaussures pour femme à talons hauts. L'élément commun et le plus caractéristique de ces chaussures est la semelle rouge, leur marque de fabrique.

Il n'est donc pas étonnant qu'en 2009, Louboutin a déposé comme marque de Bénélux (Pays Bas, Belgique et Luxembourg) le signe graphique de la marque, comprenant justement la couleur rouge de la semelle. Il est à souligner que cette manière de déposer un signe signifie que Louboutin n'a protégé comme marque déposée que l'élément rouge, c'est-à-dire la semelle rouge de la chaussure et non les contours ou la forme de la chaussure entière. Après la validation de l'enregistrement (sa demande ne se limitant qu'aux chaussures à talons hauts), Louboutin a accusé, devant le tribunal, la société Van Haren de la violation de son droit à la marque en commercialisant les chaussures à talons avec une semelle rouge.

Son action en justice a été reconnue, mais le tribunal hollandais, suite à l'opposition au jugement par défaut faite par Van Haren, a remis en doute le fait que ce type de signe puisse être enregistré en tant que marque déposée et a posé la question préjudicielle suivante :

Est-ce que la notion de la « forme » au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre e), sous-paragraphe (iii) de la Directive [2008/95] se limite aux caractéristiques tridimensionnelles du produit telles que les contours (présentés en 3D), la taille et le volume ou bien



cette disposition concerne aussi des caractéristiques autres (que tridimensionnelles) du produit comme la couleur ?

L'avocat général a d'abord dû trancher si la marque enregistrée pour le compte de Louboutin doit être qualifiée de marque déposée « ordinaire » sous forme de la couleur rouge ou bien qu'elle doit être considérée comme marque déposée constituée par la forme du produit, mais nécessitant également la protection par rapport à la couleur citée dans l'art. 3, alinéa 1, lettre e) de la Directive.

L'avocat général a finalement donné la réponse suivante à la question préjudicielle posée par le tribunal hollandais : L'article 3, alinéa 1, lettre e), sous-paragraphe(iii) de la directive doit être interprété de manière suivante : le signe utilisé peut être constitué par la forme du produit et nécessite la protection pour une couleur donnée. Il a expliqué en plus que la notion de la forme qui « donne une valeur substantielle au produit » au sens de cette stipulation ne concerne que la valeur liée d'une manière indissociable à la forme et ne permet pas de prendre en compte la réputation de la marque déposée ou de son propriétaire.

En résumant, l'avocat général a considéré que le signe enregistré par Louboutin doit être analysé selon l'art. 3, alinéa 1, lettre e) de la Directive, ce qui signifie que les signes de ce type ne doivent pas du tout être enregistrés et peuvent être annulés compte tenu du non-respect des critères d'enregistrement cités dans l'art. 3, alinéa 1, lettre e) de la Directive.

De plus, la qualification par l'Avocat du signe de Louboutin comme signe défini dans l'art. 3, alinéa 1, lettre e) de la Directive signifie que ni ce signe ni tout autre signe similaire sous forme de « couleur posée sur une forme définie du produit » ne pourra jamais être enregistré car son caractère distinctif secondaire a été démontré. Cela aurait été possible si l'avocat général avait qualifié le signe de Louboutin de signe « ordinaire » sous forme de couleur.

Ainsi, face au heurtement du droit de la libre concurrence avec le droit au monopole d'utiliser un signe donné de manière exclusive, l'avocat a favorisé la liberté de la concurrence et donc l'accessibilité des signes de ce type à tous les acteurs du marché.

JURISPRUDENCE

Arrêt de la Cour, II Chambre, Directive 2001/29/CE ou quand est-ce qu'on peut parler de communication d'œuvres au public. La directive a pour objectif d'extendre l'harmonisation de droit d'auteur de communication d'œuvre au public, c'est-à-dire l'interprétation détaillée de l'art. 3, alinéa 1 de la Directive 2001/29.

en petites parties, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de les placer sur un serveur central pour le stockage, ce qui diminue la charge des serveurs individuels lors de l'échange de fichiers. Pour pouvoir échanger les fichiers, les utilisateurs doivent tout d'abord télécharger un logiciel spécial dit « client-BitTorrent » qui n'est pas fourni par l'intermédiaire de la plateforme d'échange en ligne TPB. Ce « client-Bit-Torrent » est un logiciel permettant de créer des fichiers de type torrent.

Stichting Brein (une fondation néerlandaise qui a pour vocation de protéger les intérêts des titulaires des droits d'auteur) est allé en justice en demandant au tribunal de contraindre les sociétés Ziggo et XS4ALL de bloquer les noms des domaines et des adresses IP de la plateforme d'échange en ligne TPB pour empêcher l'utilisation des services offerts par les fournisseurs d'accès Internet aux fins impliquant une violation des droits d'auteur et des droits voisins attribuables à leurs titulaires dont les intérêts sont défendus par Stichting Brein.

La Cour a dû répondre à la question si l'opérateur du site Internet TPB procède à la communication d'œuvres au public au sens de l'art. 3, alinéa 1 de la Directive 2001/29 alors que ce site-même ne contient pas d'œuvres protégées et ne fait qu'offrir aux utilisateurs la possibilité d'échanger des fichiers. Les œuvres, c'est-à-dire les fichiers, se trouvent sur les ordinateurs des utilisateurs de manière à permettre, à l'aide du logiciel, de chercher et de mettre en ligne des œuvres protégées ou de les télécharger sur les appareils susmentionnés.

Finalement, la Cour a considéré que l'article 3, alinéa 1 de la Directive 2001/29 doit être interprété d'une manière suivante : les actions des administrateurs de la plateforme TPB qui « permettent » aux utilisateurs de la plateforme un échange des fichiers entre eux, sont une communication au public. Compte tenu de cela, les titulaires des droits d'auteur pourront réclamer le blocage des plateformes d'échange de fichiers, ce qui peut entraîner par la suite la fermeture des bases de BitTorrent.