

# NEWSLETTER

## DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Octobre 2017

### *Le Thème du Mois*

#### Nouveau Règlement sur la marque de l'UE

**Depuis le 1er octobre 2017, le nouveau Règlement sur la marque de l'Union Européenne n° 2017/1001 est en vigueur. Il a remplacé le règlement précédent n° 207/2009, modifié à plusieurs reprises, et a apporté quelques modifications et nouveautés, décrites ci-après, dans le domaine des marques commerciales de l'UE.**

**Représentabilité graphique de la marque – « what you see is what you get »**

La réglementation entrant en vigueur change les règles applicables jusqu'à présent concernant la nécessité de représentation graphique de la marque déposée à l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle. Le nouveau texte supprime l'exigence d'ajout de la représentation graphique de la marque. Le demandeur pourra donc présenter la marque d'une manière libre, en faisant appel aux techniques accessibles à tout le monde. Le moyen de présentation doit être clair, précis, autonome, facile d'accès, compréhensible, durable et objectif. Ce changement entraînera l'augmentation du nombre de dépôts des marques dites non conventionnelles (tels que des signes olfactifs ou sonores). Les déclarants pourront présenter leurs marques sous forme de fichiers audio et non, comme jusque-là, des partitions. Les modifications concernent également des signes mobiles qui, selon la nouvelle réglementation, peuvent être présentés sous forme de la vidéo et non, comme précédemment, sous forme immobile avec un descriptif verbal.

Le Règlement adapte les règles relatives aux marques commerciales au développement rapide des technologies permettant aux utilisateurs de prendre connaissances des bases de données et, en même temps, il introduit une plus grande diversité de présentations des signes. Cela a comme effet la protection des marques sous la forme déposée (« what you see is what you get »).

#### **Marque de certification de l'Union Européenne**

La nouveauté introduite par Règlement est la marque de certification de l'Union Européenne. Le législateur européen a défini la marque de certification en tant que signe « permettant de distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification ».

En pratique, cela veut dire que les produits et les services désignés par la marque de certification répondent aux normes définies dans le règlement d'usage de la marque et le titulaire de la marque est habilité à contrôler ces produits dans le cadre de sa propre responsabilité, indépendamment de celui qui fabrique en réalité ces produits ou fournit ces services (autrement dit : qui utilise effectivement de la marque).

Pour enregistrer une marque de certification de l'UE, il est impératif de déposer le règlement de la marque dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la marque. Un tel règlement doit comporter notamment : la description des caractéristiques propres au produit ou service prévues pour être certifiées par la marque, les conditions d'utilisation de la marque de certification ainsi que les modes de recherche et de contrôle mis en application par le titulaire de la marque de certification.

Le Règlement introduit une limite dans un aspect des marques de certification de l'UE. La marque ne peut pas être déposée par une personne dont l'activité est liée à la fourniture du produit ou du service bénéficiant de la certification. Une telle marque ne peut pas être déposée dans l'objectif de différencier les produits ou les services protégés par cette marque du point de vue de l'origine géographique.

### JURISPRUDENCE

#### **L'usage du dessin industriel appartenant à quelqu'un d'autre pour ses propres besoins est autorisé**

Dans son arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de Justice a dû trancher entre autres sur la question de la possibilité de présenter par un tiers le visuel communautaire du dessin industriel à des fins commerciales en cas d'intention de vendre les accessoires des produits correspondant à ce dessin. La Cour s'est prononcée également sur la question de la compétence juridique dans le cas où deux sociétés basées dans deux pays différents de l'UE sont assignées en justice et a interprété la notion de l'Etat dans lequel la violation donnée a eu lieu. Compte tenu des limites de volume de la Newsletter, nous ne nous concentrerons que sur la question la plus intéressante, à savoir celle de l'utilisation dans le commerce du dessin industriel d'un sujet tiers pour ses propres fins commerciales.

La société Nintendo, connue entre autres pour les jeux Mario, Pokemon et FIFA, fabrique et vend des consoles de jeux vidéo Wii. Elle est en même temps titulaire de plusieurs dessins communautaires enregistrés, se rapportant aux accessoires des consoles de jeux vidéo Wii, c'est-à-dire des objets qui rendront plus attrayante l'utilisation des consoles Wii tels que les plug-in ou les contrôleurs. Deux acteurs ont été assignés en justice : BigBen France qui fabrique et vend des contrôleurs et d'autres périphériques de console Wii ainsi que BigBen Allemagne qui revend ces accessoires sur le territoire allemand ou autrichien. Les deux sociétés susmentionnées utilisaient les images des produits correspondant aux dessins protégés dont Nintendo est le titulaire, dans le cadre de la vente légale (y compris à des fins publicitaires) de certains autres produits (non protégés par les dessins déposés).

Compte tenu de cela, Nintendo est allé devant le tribunal en demandant l'interdiction d'utilisation par les sociétés assignées les images des produits correspondant à ces dessins.

La cour d'appel allemande a émis un doute par rapport à l'interprétation de la notion de « citation » au sens de l'art. 20, alinéa 1 c) du règlement n° 6/2002. Compte tenu de cela, la cour d'appel a suspendu la procédure et s'est adressé à la Cour de Justice entre autres avec la question suivante :

Est-ce que le règlement relatif au dessin industriel communautaire doit être interprété comme permettant à un tiers de présenter le dessin industriel communautaire à des fins commerciales en cas de l'intention de vente d'accessoires des produits correspondant au dessin communautaire de son titulaire ? Et, le cas échéant, quels critères doivent être mis en application ?

La Cour a interprété la notion de « citation » définie dans l'art. 20, alinéa 1 c) du règlement sur le dessin communautaire, en considérant qu'un tiers qui utilise, sans accord du titulaire des droits au modèle communautaire, les images des produits correspondant à de tels dessins dans le cadre de la vente légale des produits prévus pour être utilisés en tant qu'accessoires des produits du titulaire du dessin, à des fins d'explication ou de démonstration d'une utilisation commune des produits vendus de cette manière ainsi que des produits du titulaire des droits mentionnés, procède à la reproduction aux fins liées à la « citation », il ne viole donc pas les droits du titulaire des droits au dessin. Une telle activité est toutefois autorisée tant que les conditions cumulatives relevant de cette disposition sont remplies, c'est-à-dire qu'elles sont conformes à la pratique de commerce honnête, ne rend pas difficile de manière abusive l'utilisation du dessin et la source en est indiquée. L'observation de ces conditions et son évaluation appartiendra au cas par cas au tribunal national donné examinant la violation signalée.