

A LA UNE :

ADOPTION DU PAQUET MARQUE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

La Directive (UE) 2015/2436 et le Règlement (UE) 2015/2424 ont été adoptés par le Parlement Européen le 16 décembre 2015. Les **principales** mesures sont les suivantes :

Suppression de l'exigence de représentation graphique des marques

Le critère de représentation graphique des marques, tant nationales que « de l'Union Européenne » (nouveau nom des marques communautaires), est supprimé. Le signe pourra être présenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique, tout en permettant une plus grande flexibilité. Tant que la représentation du signe est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, l'enregistrement de nouvelles formes de marques (olfactives, sonores, etc.) devrait être facilité.

Création d'une procédure administrative de nullité et déchéance

La Directive charge chaque Etat Membre de créer devant son Office national de la propriété intellectuelle une procédure administrative de déchéance et de nullité de marque.

Cette procédure administrative, qui existera sans préjudice du droit de former un recours judiciaire, se déroulera en France devant l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Elle devrait être plus rapide et moins coûteuse qu'une procédure judiciaire.

Marchandises en transit

Le Parlement Européen s'est écarté de la position de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) et de sa décision *Nokia-Philips* du 1^{er} décembre 2011, en prévoyant que les titulaires de marques nationales et de

l'Union Européenne pourront empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, dont le transit, et ce, même lorsque ces produits ne sont pas destinés à être commercialisés sur le marché de l'Union Européenne ou de l'Etat Membre, selon les circonstances.

Cette disposition devrait permettre aux autorités douanières de gagner en efficacité. En effet, suite à la décision de la CJUE, les autorités douanières ne pouvaient que contrôler les marchandises en transit douanier et devaient les relâcher, alors même qu'il s'agissait de contrefaçon, lorsqu'il n'était pas prouvé qu'elles étaient destinées au marché de l'Union Européenne.

Exigence de clarté et de précision dans le libellé des classes

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et une bonne administration, les produits et services devront être désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

Ainsi, et conformément à la décision *IP Translator* de la CJUE du 19 juin 2012, si un déposant désigne un intitulé général d'une classe de la Classification de Nice, il lui faudra préciser si sa demande vise l'intégralité des produits ou services de cette classe, en reprenant dans son libellé la liste des produits ou services de la classe concernée, ou seulement certains d'entre eux.

Délais de transposition

Le Règlement étant d'effet direct, il entrera en vigueur sans transposition, à compter du 26 mars 2016. La Directive, en revanche, devra être transposée en droit interne avant le 14 janvier 2019. Un délai spécial de sept ans est

prévu pour la mise en place de la procédure administrative de déchéance et de nullité

devant l'INPI, soit au plus tard le 23 janvier 2023.

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Violation des obligations de sécurité et de confidentialité : la CNIL condamne à 50 000€

Suite à une plainte d'un client, la société OPTICAL CENTER a fait l'objet de mesures de contrôle et d'une mise en demeure de la part de la CNIL.

Au terme de la procédure devant la CNIL, celle-ci a considéré que la société OPTICAL CENTER ne garantissait pas un niveau de sécurité suffisant aux données personnelles de ses clients.

Deux manquements différents ont été caractérisés : (i) **l'absence de mise en place de mesures adaptées pour assurer la sécurité et la confidentialité** des données de ses clients, étant précisé que son site internet permettait l'accès à 170 000 comptes utilisateurs, (ii) **l'absence de clause prévoyant des obligations incombant à son prestataire** en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données des clients de la société.

Ces manquements ont justifié une condamnation publique de la société OPTICAL CENTER à une sanction pécuniaire de 50 000€.

Délibération de la formation restreinte de la CNIL, 5 novembre 2015 n° 2015-379

Le traitement de données personnelles de géolocalisation des véhicules de location

Le Conseil d'Etat a rendu une décision relative à la responsabilité du traitement de données par une société de location de véhicules dont certains étaient équipés d'un dispositif de géolocalisation.

L'ensemble de ces données - centralisées chez l'hébergeur - était accessible depuis un seul poste de travail, dont seule l'épouse du gérant détenait le mot de passe. En outre, la société avait signé un engagement de conformité à la délibération de la CNIL (n°2014-294 du 22 juillet 2014, concernant les données à caractère personnel destinés à « géolocaliser » les véhicules utilisés par les salariés dans l'exercice de leur activité professionnelle).

La CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 5 000€ reprochant à la société de ne pas

avoir accompli les formalités préalables, ni d'avoir informé les personnes de leur géolocalisation. Enfin la CNIL a reproché à la société de ne pas avoir assuré la sécurité des données.

Saisi, le Conseil d'Etat a conclu que **la société devait bien être regardée comme déterminant les finalités et les moyens du traitement litigieux, et responsable de ce fait.**

Une société de location de véhicules est donc responsable du dispositif de géolocalisation, même si elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des véhicules qui en sont équipés.

Conseil d'Etat, 10ème/9ème SSR, 18 décembre 2015, n° 369834

La protection d'un personnage publicitaire virtuel

La société Vente-privée.com a créé un personnage virtuel, « Cécile de Rostand » qu'elle utilise en tant que « responsable de clients ». Un utilisateur du site avait enregistré la marque « Cécile de Rostand » et le nom de domaine « cecilederostand.fr », au nom de la société dont il est gérant.

Le tribunal a estimé que le titulaire de la marque avait créé un risque de confusion avec la société Vente-privée.com, portant atteinte au nom commercial en cause. Le tribunal a annulé la marque « Cécile de Rostand » et a jugé que le nom de domaine « cecilederostand.fr » avait été enregistré en fraude des droits de la société Vente-privée.com.

L'intérêt de ce jugement réside dans **l'admission du personnage fictif Cécile de Rostand en tant que nom commercial.** Le tribunal a en effet rappelé que le nom commercial est celui par lequel une entreprise est exploitée et connue de sa clientèle. Il s'agit d'un signe distinctif qui, dès son 1er usage public, possède une priorité d'usage sur une marque sans avoir à prouver qu'il a été publié au registre du commerce ou qu'il est connu du déposant de la marque.

Un procédé marketing consistant dans la création d'un personnage fictif peut dès lors constituer un signe distinctif protégeable en

tant que nom commercial pourvu que le public l'associe à une société exclusivement.

En outre, **le tribunal a reconnu un droit d'auteur sur le personnage « Cecile de Rostand ».**

TGI Nanterre, pôle civ., 1e ch., 3 décembre 2015

Utilisation d'une marque comme référence du produit d'un concurrent

La Cour d'appel a condamné la société Dr Martens à 45 000€ pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de son concurrent, la société Weston, pour avoir utilisé la marque « Weston » comme référence d'une paire de chaussures sur son site internet.

La Cour a estimé que la contrefaçon était caractérisée par l'utilisation du signe « Weston », ainsi que par l'utilisation de la dénomination « Wasp Weston 7 Tie Boots » pour désigner des produits identiques à ceux visés par l'enregistrement de la marque « Weston ».

Ainsi, l'utilisation du signe Weston par la marque Dr Martens, certes notoire, ne suffisait pas à empêcher la confusion entre les marques pour le public concerné, ce dernier pouvant ne pas à comprendre que la marque identifiant le produit concerné était Dr Martens.

Cour d'appel Paris, Pôle 5, ch. 2, 25 sept 2015 n°14/15558

Condamnation en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la présentation de produits distributeurs

Le groupe SAVENCIA, anciennement BONGRAIN (dont sa filiale B.G), fabrique et commercialise les fromages « Caprice des Dieux », et fabrique, pour le compte des distributeurs Leclerc et Carrefour des fromages vendus sous les marques distributeurs « Cœur de Crème » et « Cœur Complice ».

Ces sociétés ont chacune voulu créer une gamme de mini-fromages, et la société FROMAGERIE GUILLOTEAU s'est vue confier la fabrication des mini Cœurs de Crème et mini Cœur Complice.

Ces fromages, à l'instar du mini Caprice des Dieux ont une forme de calisson, pèsent 50 grammes, sont présentés par lots de trois, dans un étui cartonné de couleur dominante bleue, et font figurer le mot « mini ».

La Cour d'appel a estimé que cette reprise des caractéristiques propres au mini Caprice des Dieux engendrait un risque de confusion, mis en évidence par la production d'un sondage, et a qualifié les faits de concurrence déloyale.

Sur le plan de la concurrence parasitaire, l'argumentaire de la FROMAGERIE GUILLOTEAU selon lequel les produits miniatures se plaçaient uniquement dans le sillage de leurs « grands frères » (produits par la société SAVENCIA, pour rappel) n'a pas convaincu la Cour d'appel.

Celle-ci infirme le jugement du Tribunal de commerce et condamne la FROMAGERIE GUILLOTEAU au paiement d'une somme totale de 690 000€, en réparation des préjudices subis au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires.

Cour d'appel de Versailles, 12e ch., 5 janvier 2016, n°14/03339

EN BREF

A la suite de l'invalidation du Safe Harbor par la CJUE, la CNIL et ses homologues européens (le G29) ont appelé les institutions européennes et les gouvernements concernés à construire un nouveau cadre juridique pour le transfert de données personnelles entre l'Union Européenne et les Etats-Unis avant le **31 janvier 2016**.

La loi n°2015-990 du 6 aout 2015 introduit une **obligation d'information** à la charge de l'employeur vis-à-vis du salarié auteur d'une invention de mission tant du **dépôt** d'une

demande de brevet protégeant l'invention, que de sa **délivrance** effective. Cette information fait courir le point de départ du délai de prescription triennale de créance de rémunération supplémentaire. Il n'est pas prévu de décret d'application.

L'ordonnance n°2015-1033 du 20 Aout 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation impose à toute entreprise ayant une activité de commerce en ligne de **garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la**

consommation. Les professionnels disposent d'un délai de 2 mois à compter de la publication du décret n°2015-1382 pour se conformer à ces obligations.

En pratique, il convient de **modifier les CGV** afin d'informer le consommateur du droit à la

médiation, et de communiquer l'identité et un lien vers le site des médiateurs compétents dont le professionnel relève. De plus, un lien vers la plateforme européenne devra également être inséré le 15 février.

LE COIN DU PRATICIEN :

LE RESPECT A LA VIE PRIVEE ET LA CYBER SURVEILLANCE DES SALARIES

L'équilibre entre le droit au respect à la vie privée du salarié et la surveillance de son activité par l'employeur impose à l'entreprise des limites dans le contrôle de l'accès aux données du salarié connecté.

Les dispositions de l'article 8 de la CEDH, l'article 9 du Code civil, l'article L 1121-1 du Code du travail protègent la vie privée et le secret des correspondances des salariés.

Quelles garanties du respect de la protection à la vie privée des salariés ?

Les courriels comme les fichiers informatiques créés par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition sont présumés professionnels, permettant à l'employeur de les consulter.

Seuls les documents identifiés comme personnels par le salarié ne peuvent être accédés librement. Pour ceux-ci, le régime de protection est différent selon qu'il s'agisse de fichiers informatiques ou de courriels électroniques.

- Les fichiers informatiques personnels pourront être ouverts:
 - (i) En présence du salarié ou dûment appelé.
 - (ii) S'il existe un risque ou un événement particulier pour l'entreprise. La présence du salarié n'est pas requise dans ce cas.
- Les courriels personnels, reçus ou émis ne pourront jamais être consultés par l'employeur.

En tout état de cause, l'employeur pourra, par voie de requête ou en référé, obtenir l'autorisation d'un juge pour accéder aux contenus, sous réserve de justifier d'un motif légitime (art. 145 du Code de procédure civile).

Quelle est l'étendue du contrôle de l'employeur sur l'activité de ses salariés ?

Le contrôle des salariés doit répondre à un impératif de proportionnalité, être justifié par un intérêt légitime de l'entreprise et répondre à une nécessité de transparence. Parmi ces exigences :

- La nécessité que le contrôle opéré soit proportionné au but recherché ;
- La nécessité que le contrôle soit opéré pour une finalité déterminée et légitime ;
- La nécessité que la sécurité et la confidentialité des données collectées soient respectées ;
- La nécessité que les salariés soient clairement informés des opérations de contrôle.

La récente décision de la CEDH (Bărbulescu c/ Roumanie, requête n°61496/08) met en œuvre cet examen de proportionnalité et de finalité.

L'arrêt condamne un employé pour avoir utilisé de manière abusive un compte Yahoo Messenger à des fins personnelles alors que la société interdisait l'usage des ressources de celle-ci à des fins personnelles. L'arrêt conclut que les juridictions ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance, et les intérêts de son employeur.

Quels sont les outils de prévention ? Contrôle de l'activité numérique des salariés

Des dispositifs, légaux ou empiriques permettent de définir les bonnes pratiques au sein de l'entreprise ainsi que les modalités de contrôle d'un mésusage des ressources informatiques, personnelles ou professionnelles par le salarié :

Le règlement intérieur est soumis à une procédure spécifique (C. trav., art. L 1321-4). Une **charte informatique** ou une **charte de bonne conduite** peut également être annexée au Règlement Intérieur. Ces règles ne produisent d'effet contraignant que si la procédure est respectée :

- Information et la consultation des organes représentatifs du personnel. Le contrôle doit nécessairement faire l'objet d'une consultation du CE, le cas échéant du CHSCT, ainsi que d'une transmission à l'inspection du travail.

- Information préalable du salarié des mesures de contrôle et des sanctions auxquelles il est exposé.
- Déclaration à la CNIL des mesures de contrôle de l'activité du salarié.

En cas de non-respect de ces chartes, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Les chartes informatiques ou charte de bonne conduite peuvent simplement avoir la portée d'une déclaration morale peu contraignante.

VIE DU CABINET

L'équipe était présente à la conférence de l'ITechLaw à Londres en novembre 2015, réunissant des praticiens du droit des technologies de l'information de tous les continents.

Pierre et Sandrine ont participé au 8ème Forum International de la Cybersecurité (FIC) qui s'est tenu les 25 et 26 janvier à Lille.

S'inscrivant dans les thématiques d'actualité du FIC, Pierre et Sandrine ont rédigé deux articles sur « La prévention de la perte des données de l'entreprise à l'épreuve du droit » et les « Aspects juridiques du management de la sécurité au sein de l'entreprise »

ALTANA
VOCATS • PARIS

45 rue de Tocqueville • 75017 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 79 97 93 00
www.altanalaw.com



L'équipe IP /IT d'Altana

Pierre Lubet / plubet@altanalaw.com
Jean-Guy de Ruffray / jgderuffray@altanalaw.com
Sandrine Cullaffroz-Jover / scullaffroz@altanalaw.com
Camille Racllet / craclet@altanalaw.com