



Newsletter

//

Nov.2020

Droit du **Numérique** // **Nouvelles Technologies** /
Droit de la **Propriété Intellectuelle** // **CyberRisques**
/Média & Communication / **Données Personnelles** //
Data Privacy / Droit de la **Responsabilité**

www.h2o-avocats.com

Table des matières

#Internet2

4.03.20 // **E-réputation : quelles sont les conditions pour déterminer si le dénigrement est constitué ?** / Ccass, 4 mars 2020, pourvoi n°18-15.651 « World-Wide c/MDY, FS+P+B.....2

#Données Personnelles3

11.11.20 // **Da! Da! Le cheval de troie du consentement libre et éclairé : la case « précochée » sanctionnée par la CNIL roumaine, suivie de la CJUE / CJUE, 2^{ème} chambre, arrêt du 11 novembre 2020, Aff. C-61/19, Orange România SA à l'Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).....3**

4.11.20 // **La CNIL est libre de prononcer directement une sanction sans mise en demeure préalable** / CE, arrêt du 4 novembre 2020 - req. n°433311 : *Président de la CNIL - SERGIC*.....3

16.07.20 // **Transfert des données personnelles aux Etats-Unis : la CJUE ne baisse pas la garde et invalide le « Privacy Shield » tout en soutenant l'édifice des clauses contractuelles type/ CJUE, arrêt du 16 juillet 2020, aff. C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems.....4**

#Procédure - pratique judiciaire5

29.06.20 // **De la nécessaire conciliation entre Open Data et protection de la vie privée** / Décret d'application n° 2020-797 du 29 juin 2020 (JORF n°0160 du 30 juin 2020)5

#Droit de la musique5

08.09.20 // **Rémunération des artistes-interprètes établis hors UE: de l'obligation pour les producteurs nationaux de partager les revenus de la galette** / CJUE, 8 septembre 2020, aff. C-265/19,

Recorded Artists Actors Performers Ltd c. / Phonographic Performance (Ireland) Ltd..... 5

#Droit des marques6

4.11.20 // **N'est pas déchue qui croit : une marque déchue peut être invoquée pour agir en contrefaçon** / Cass. Com, 4 novembre 2020, pourvoi n°16-28.281, *M. B c/ les sociétés Cooper International Spirits, Établissements Gabriel Boudier et St Dalfour6*

22.07.20 // **Marque territoriale et anglicisme** / CE, 22 juillet 2020, n°432372, *Association Francophonie Avenir c/ Commune du Grau-du-Roi..... 7*

#Publicité - Médias 7

5.08.20 // **Match « petit écran vs. plateformes SVOD en ligne » : un tir en pleine lucarne pour la publicité télévisée française** / Décrets n° 2020-983 et n° 2020-984 du 5 août 2020 portant modification du régime de publicité télévisée (JORF n°0192 du 6 août 2020)..... 7

26.10.20 // **Les suites de la réforme de l'audiovisuel : la France est en retard dans la transposition de la Directive SMA mais tente de se rattraper par voie d'ordonnances** / Projets d'ordonnances et de décret portant transposition de la Directive SMAD publiés les 26 et 28 octobre 2020 8

#Internet

4.03.20 // E-réputation : quelles sont les conditions pour déterminer si le dénigrement est constitué ?

/ Ccass, 4 mars 2020, pourvoi n°18-15.651 « World-Wide c/MDY, FS+P+B

Par un arrêt en date du 4 mars 2020, la Cour de cassation a jugé que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

La société Marbrerie des Yvelines (la société MDY) fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse. Soupçonnant ce dernier matériau d'être dangereux pour la santé de ses employés, la société MDY a fait réaliser une étude par l'Institut de recherche et d'expertise scientifique de Strasbourg (l'IRES), et publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux les résultats des deux rapports établis par cet organisme confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, puis a lancé une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateurs en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi "ors de l'utilisation quotidienne en cuisine.

Après une mise en demeure, restée infructueuse, de cesser cette campagne qualifiée de dénigrement, l'association A. St. A World-Wide (l'association World-Wide), qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, a assigné en référé la société MDY, afin d'obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d'interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l'IRES concernant le quartz de synthèse.

L'association World-Wide avait été déboutée de ses demandes par la Cour d'appel, qui a jugé qu'il résultait des analyses techniques de l'IRES que le matériau de quartz de synthèse comportait de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé

en concentration importante, et que le risque d'un danger pour la santé des consommateurs qui utilisaient au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne pouvait être écarté, en l'état actuel des connaissances scientifiques sur la question.

La Cour d'appel relevait également que l'association World-Wide ne fournissait aucune expertise en condition d'utilisation réelle qui permettrait d'écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs.

Elle avait en conséquence jugé que la mise en garde publique de la société MDY sur un matériau qu'elle avait cessé de vendre relevait de la nécessaire information du consommateur et que le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société MDY n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en constatant que :

- Les rapports de l'IRES invoqués au soutien de la nocivité du quartz de synthèse, étaient critiqués tant par les deux experts mandatés par l'association World-Wide que par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- L'IRES lui-même reconnaissait que son étude ne portait pas sur l'évaluation des migrations de substances contenues dans l'air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau.

La Cour de cassation a donc jugé que l'information litigieuse divulguée par MDY ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause, pour exclure le grief de dénigrement.

Sur la base de cet arrêt de la Cour de cassation, la Cour d'appel de renvoi devrait probablement faire droit aux demandes de l'association World-Wide, en considérant que le dénigrement est constitué.

//NH.

#Données Personnelles

11.11.20 // **Da! Da! Le cheval de troie du consentement libre et éclairé : la case « précochée » sanctionnée par la CNIL roumaine, suivie de la CJUE / CJUE, 2^{ème} chambre, arrêt du 11 novembre 2020, Aff. C-61/19, Orange România SA à l’Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)**

Le RGPD prévoit, notamment, en reprenant quasi in extenso les dispositions de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 qu’il est venu abroger - que lorsqu’un traitement de données personnelles est basé sur le consentement de la personne concernée, celui-ci doit être donné par un « acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord » qui peut se matérialiser, par exemple, au moyen : « d’une déclaration écrite [...] ou orale » ou encore « en cochant une case lors de la consultation d’un site internet » à l’exclusion « de cases cochées par défaut ou d’inactivité », la preuve de cet accord exprès incombant au responsable de traitement (cf. considérants 32 et 42 RGPD).

Selon la CNIL roumaine, Orange Romania n’a pas respecté ces prescriptions, en collectant et conservant la copie des pièces d’identité de ses abonnés, nonobstant une clause d’acceptation en ce sens insérée dans les contrats signés par les intéressés, mais qui contenaient au préalable une case précochée manuscritement par les agents commerciaux de l’opérateur de télécoms.

Suivant l’orthodoxie byzantine, la CJUE décide qu’« un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque :

- la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat,

ou lorsque

- les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle

refuse de consentir au traitement de ses données,

ou lorsque

- le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus ».

Cette décision de la CJUE appelle donc à la plus grande prudence des responsables de traitement, et en particulier des opérateurs de télécommunications dans leurs pratiques de terrain sur la collecte du consentement de leurs abonnés, et dans la rédaction de leurs contrats-types, afin d’éviter les plaintes en chaîne des personnes concernées.

//SB.

4.11.20 // **La CNIL est libre de prononcer directement une sanction sans mise en demeure préalable / CE, arrêt du 4 novembre 2020 - req. n°433311 : Président de la CNIL - SERGIC**

À la suite d’un signalement, une mission de contrôle effectuée sur décision du Président de la CNIL, en ligne d’abord, le 7 septembre 2018, puis sur place, le 13 septembre suivant, a révélé l’existence d’un défaut de sécurité sur le site internet de la société d’étude et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC).

À l’issue de la mission de contrôle opérée en ligne, la délégation a informé la société de l’existence de ce manquement, laquelle y a mis définitivement fin dix jours plus tard.

Par une délibération du 28 mai 2019, la formation restreinte de la Commission a, sur saisine du président de la CNIL, prononcé à l’encontre de la société SERGIC une amende administrative d’un montant de 400 000 € et ordonné la publication de la décision pour une durée de deux ans avant son anonymisation.

Conformément aux dispositions des articles R. 311-1 (4°) et R. 421-1 du code de justice administrative, la société SERGIC a formé un recours contre la décision, dans le délai de deux mois à partir de sa notification, devant le Conseil d’État.

Parmi les moyens invoqués, la société SERGIC estimait notamment que le président de la CNIL avait méconnu les dispositions du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - devenu l'article 20 en vertu de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 - **en décidant de saisir la formation restreinte sans prononcer de mise en demeure au préalable**, alors que les manquements étaient susceptibles d'être régularisés dans le cadre d'une mise en demeure.

Il appartenait donc au Conseil d'État de déterminer si ces dispositions obligent effectivement le président de la CNIL à mettre en demeure la société préalablement à toute saisine de la formation restreinte lorsque que le manquement est susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure.

Le 4 novembre 2020, le Conseil d'État a confirmé la sanction de 400 000 euros prononcée par la CNIL au motif que le défaut de sécurité du site de la société SERGIC a permis à des tiers non autorisés d'accéder, par simple modification des adresses URL, à « plusieurs centaines de milliers de documents » comportant des données personnelles des candidats à la location de logement. Ces données étaient également conservées pour une durée excessive au regard de la finalité poursuivie par leur traitement.

Le Président de la CNIL peut donc directement saisir la formation restreinte en vue du prononcé d'une ou plusieurs sanctions sans mettre en demeure au préalable le responsable de traitement ou son sous-traitant, y compris lorsque le manquement est susceptible d'être régularisé dans le cadre d'une mise en demeure.

//IVE.

16.07.20 // Transfert des données personnelles aux Etats-Unis : la CJUE ne baisse pas la garde et invalide le « Privacy Shield » tout en soutenant l'édifice des clauses contractuelles type/ CJUE, arrêt du 16 juillet 2020, aff. C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems

Suite aux révélations d'Edward Snowden en 2013 sur les activités des services de renseignement américains, et en particulier de ceux de la National Security Agency (NSA) et du Federal Bureau of Investigation (FBI), Maximillian Schrems, citoyen autrichien abonné à Facebook, avait porté plainte devant la CNIL irlandaise, en lui demandant d'interdire le transfert des données personnelles vers les Etats-Unis. Il faisait valoir que le droit et les pratiques de ce pays n'offraient pas une protection suffisante contre la surveillance, par les autorités publiques, des données transférées vers ce

pays. L'autorité de contrôle irlandaise rejette la plainte compte tenu de l'existence du « Safe Harbor » (« sphère de sécurité ») depuis le 26 juillet 2000, en ce qu'il instaurait, sur décision d'adéquation de la Commission Européenne, une présomption de protection adéquate pour toutes les entreprises américaines y adhérent (*Décision d'adéquation n°2000/520/CE du 26 juillet 2000*).

C'est dans ce contexte que la CJUE, saisie par la High Court of Ireland, avait invalidé ce mécanisme (*CJUE, 6 octobre 2015, affaire C-362/14 « M. Schrems / Data Protection Commissioner »*), et que celui du « Privacy Shield » (« bouclier de protection ») lui avait été substitué, par nouvelle décision d'adéquation de la Commission du 12 juillet 2016, afin d'autoriser le transfert des données UE - USA (*Décision d'adéquation n°2016/1250/CE du 12 juillet 2016*).

Poursuivant dans sa lancée, et presque quatre ans jour pour jour depuis la création du dispositif, la CJUE invalide, par un arrêt du 16 juillet 2020, le « Privacy Shield » en considérant qu'il n'offrait pas non plus un niveau de protection adéquat au regard du RGPD et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

En revanche, la CJUE rappelle, en réponse à la question préjudicielle qui lui était posée à l'initiative de ce même M. Schrems, que les clauses contractuelles type de la Commission Européenne (« CCT »), approuvées par décision 2010/87 du 5 février 2010 (modifiée par décision d'exécution 2016/229 du 16 décembre 2016), restent valables pour autoriser un tel transfert international UE-USA.

Solution relativement rassurante donc, pour les responsables de traitement transférant des données personnelles vers les Etats-Unis, qui peuvent continuer à utiliser les CCT pour légitimer de tels transferts.

La vigilance reste toutefois de mise, dans la mesure où la CJUE précise que « l'autorité de contrôle compétente est tenue de suspendre ou d'interdire un transfert de données vers un pays tiers » même en présence de CCT, dès lors qu'elle considère, par une appréciation in concreto des faits de l'espèce, que ce mécanisme contractuel n'est pas ou ne peut pas être respecté dans ce pays tiers.

Par conséquent, l'adoption des CCT entre partenaires commerciaux n'exonère pas ces derniers de procéder à des vérifications de conformité complémentaires, ni de documenter l'existence de mécanismes et autres dispositifs permettant de garantir un niveau de protection des données personnelles adéquat, en passant notamment par l'examen (i) d'un éventuel accès des autorités publiques de ce pays tiers aux données à caractère personnel ainsi transférées, et (ii)

des éléments pertinents du système juridique de ce même pays.

A titre d'exemple, il a été jugé, dans l'arrêt en référence, que le fait que Facebook Inc. soit soumise à des programmes de surveillance électronique des ressortissants non-américains à des fins de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, fondées sur l'article 702 du FISA et sur l'E.O. 12333 (lois du Congrès des États-Unis), ne répondait pas aux exigences minimales du RGPD.

Dès lors, responsables de traitement et sous-traitants sont incités certes à contractualiser des CCT, mais devront aussi travailler main dans la main pour s'assurer, de manière effective et concrète, que les données personnelles transférées sont bien protégées, et de faire preuve tant d'expertise juridique, que de lucidité et de créativité pour rechercher et démontrer l'existence des garanties de protection complémentaires en cas de contrôle.

//SB.

#Procédure - pratique judiciaire

29.06.20 // **De la nécessaire conciliation entre Open Data et protection de la vie privée / Décret d'application n° 2020-797 du 29 juin 2020 (JORF n°0160 du 30 juin 2020)**

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avait notamment inséré un nouvel article L111-13 dans le Code de l'organisation judiciaire (COJ) selon lequel : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe [...] ».

Cette loi a ainsi consacré le principe de l'Open Data des décisions de justice, tout en l'assortissant de gardes-fous pour préserver l'anonymat de certaines personnes, notamment par une obligation d'occultation automatique de leurs nom et prénom, qu'ils soient tiers ou parties au procès.

Les conditions d'application de ces dispositions devaient être encadrées par décret.

C'est désormais chose faite, plus d'un an plus tard, avec la publication du Décret d'application n° 2020-797 du 29 juin 2020.

Malheureusement, le texte suscite, selon nous, encore des interrogations et reste décevant parce que l'on doit encore attendre, selon son article 9, l'adoption d'un futur arrêté afin que les nouveaux articles R 111-12 et suivants du COJ, instaurant des voies de recours en cas d'absence d'occultation et d'atteinte à la vie privée, entrent en vigueur.

En attendant, il faut se contenter du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 qui reste applicable pendant toute la période transitoire et pourquoi pas, ouvrir la boîte de Pandore du RGPD pour faire valoir les droits des personnes concernées...

Affaire à suivre.

//SB.

#Droit de la musique

08.09.20 // **Rémunération des artistes-interprètes établis hors UE: de l'obligation pour les producteurs nationaux de partager les revenus de la galette / CJUE, 8 septembre 2020, aff. C-265/19, Recorded Artists Actors Performers Ltd c. / Phonographic Performance (Ireland) Ltd**

Les articles 5 et 8-2 de la Directive 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient le versement d'une « rémunération équitable et unique » répartie entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes dans les cas suivants : si l'interprétation est fixée sur un phonogramme « à des fins de commerce » ou encore s'il passe à la radio, ou encore, de manière générale, s'il fait l'objet d'une communication au public par un procédé « quelconque ». Le texte ne pose donc aucune condition de nationalité, de lieu d'établissement, ou de résidence, ni de lieu de réalisation de l'œuvre.

Or dans cette affaire, la société irlandaise « PPI » de répartition des droits des producteurs de phonogrammes a considéré qu'elle n'était aucunement tenue de redistribuer les droits générés par la diffusion d'un titre musical en Irlande, à son homologue de gestion des droits des artistes-interprètes, lorsque ces derniers ne sont ni ressortissants ni résidents d'un Etat membre de l'EEE.

La Loi irlandaise applicable avait en effet pris la liberté de transposer ladite Directive, en excluant du droit à rémunération « équitable et unique » les artistes-interprètes étrangers, instaurant aussi une différence

de traitement au profit des producteurs, là où le texte européen n'opérait aucune distinction.

La CJUE censure cette pratique discriminatoire fondée sur le lieu ou la nationalité d'un artiste-interprète et rappelle que le fait générateur du droit à une rémunération équitable n'est autre que la diffusion du phonogramme au sein de l'Union, point à la ligne.

La France est meilleure élève en la matière et fidèle à la Directive, puisque les articles L214-1 à L214-5 du Code de la propriété intellectuelle reconnaissent aux artistes-interprètes et aux producteurs des droits à une rémunération équitable en précisant « *quel que soit le lieu de fixation du phonogramme* ».

Ceci à une réserve près : seuls sont concernés les phonogrammes fixés « *pour la première fois dans l'UE* ».

Par conséquent, et indirectement, la Loi française permettrait une certaine discrimination au détriment des producteurs et artistes-interprètes étrangers dont la fixation de l'œuvre aura été réalisée une première fois à l'étranger, dans leur pays d'origine hors UE notamment.

Reste donc à observer comment la France, et en particulier les sociétés de gestion collective, vont appliquer la solution de la CJUE qui appelle à un partage du gâteau entre producteurs et interprètes sans condition de nationalité.

Ce d'autant, dans le contexte de crise actuel, alors que les (grosses) miettes non réparties profitaient jusqu'alors à un fonds commun d'aides à la création.

//SB.

#Droit des marques

4.11.20 // N'est pas déchue qui croit : une marque déchue peut être invoquée pour agir en contrefaçon / Cass. Com, 4 novembre 2020, pourvoi n°16-28.281, M. B c/ les sociétés Cooper International Spirits, Établissements Gabriel Boudier et St Dalfour

La Cour de cassation a tranché : l'atteinte à une marque antérieure déchue réalisée pendant la période antérieure à sa déchéance peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon.

Dans cette affaire, Monsieur B a déposé, le 5 décembre 2005, la marque verbale « Saint Germain » n° 05 3 395 502 pour des boissons alcoolisées et a assigné, le 8 juin 2012, les sociétés Cooper International Spirits, Établissements Gabriel Boudier et St Dalfour en contrefaçon de marque.

Toutefois, ce dernier avait été déchu de ses droits sur la marque litigieuse à compter du 13 mai 2011, à la suite d'un jugement du Tribunal Judiciaire (ex-TGI) de Nanterre du 28 février 2013 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 22 février 2014.

Monsieur B a pourtant maintenu son action à l'encontre des trois sociétés, soit postérieurement à la date d'effet de la déchéance de sa marque antérieure d'ores et déjà tranchée, et concernant une atteinte alléguée pendant la période précédant cette déchéance, soit du 8 juin 2009 au 12 mai 2011.

Il a été débouté de sa demande en contrefaçon par un jugement du Tribunal Judiciaire (ex-TGI) de Paris en date du 13 septembre 2016, lequel a été confirmé par la Cour d'Appel de Paris, et s'est donc pourvu en Cassation.

La Cour de cassation, se trouvant devant une question inédite, a décidé de surseoir à statuer et saisit la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) amenée à se prononcer sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive européenne n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 : la CJUE a décidé d'interpréter ces textes en laissant la liberté aux États membres d'accepter ou de refuser qu'une marque déchue puisse être invoquée dans le cadre d'une action en contrefaçon pour la période précédant sa déchéance, c'est-à-dire pour la période allant de son enregistrement à cinq ans plus tard (CJUE 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18).

À la suite de ce renvoi préjudiciel, la Cour de cassation a saisi la liberté accordée par la CJUE en acceptant que les effets de la déchéance d'une marque ne concernent que la période pour laquelle un usage de la marque doit être démontré.

Ainsi, la Cour de cassation précise dans cet arrêt du 4 novembre 2020 les conditions nécessaires pour qu'une atteinte à une marque antérieure déchue, réalisée par une marque contestée pendant la période antérieure à sa déchéance, puisse être sanctionnée au titre de la contrefaçon.

Au cas particulier, la Cour de Cassation va estimer que, si l'usage de la marque antérieure déchu n'a pas besoin d'être démontré, il n'en est pas de même pour la marque contestée.

Deux conditions sont ainsi posées :

- L'absence de nécessité de démontrer l'usage de la marque antérieure déchu, cette déchéance ayant déjà été prononcée.
- La nécessité de démontrer l'usage de la marque contestée (ce qui était le cas en l'espèce).

Pour autant, même si les conditions de l'action en contrefaçon du titulaire d'une marque déchu sont remplies, il est peu probable que ce dernier voit sa demande indemnisée à hauteur des efforts fournis et de la longueur de la procédure.

En effet, soit ce dernier peut demander une somme forfaitaire dont le montant est apprécié souverainement par le juge, soit, en l'absence de forfait, le juge doit prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives (manque à gagner, pertes subies, préjudice moral et bénéfiques réalisés par le contrefacteur dont les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels).

Par conséquent, l'évaluation du forfait ou des dommages et intérêts dépendront, certes de l'usage de la marque contestée, mais également du degré d'exploitation de la marque antérieure, lequel sera nécessairement faible pendant la période précédant la prise d'effet de la déchéance puisque celle-ci sanctionne justement le défaut d'usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

//IVE.

22.07.20 // Marque territoriale et anglicisme / CE, 22 juillet 2020, n°432372, Association Francophonie Avenir c/ Commune du Grau-du-Roi

Le 2 mars 2016, la commune du Grau-du-Roi a enregistré la marque « Let's Grau » (jeu de mots en référence à l'interjection « Let's Grow » pouvant être traduit par « Grandissons! » ou « Développons-nous! »), auprès de l'INPI en vue de son utilisation sur différents outils de communication touristique.

L'association Francophonie Avenir a contesté ce choix et demandé au maire d'y renoncer, ce qu'il a refusé.

D'abord condamnée par le tribunal administratif de Nîmes en mars 2018 pour manquement à la loi Toubon du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française, la commune de Grau-du-Roi avait obtenu la possibilité d'utiliser sa marque « Let's Grau » par une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui avait considéré que la marque avait la nature d'un calembour, qui ne disposait pas d'équivalent en langue française, et qui ne méconnaissait donc pas ladite loi Toubon.

Le Conseil d'Etat a finalement tranché le litige dans une décision du 22 juillet 2020, dans lequel elle a entériné le droit, pour la ville, d'utiliser sa marque anglicisante « Let's Grau ».

//CT.

#Publicité - Médias

5.08.20 // Match « petit écran vs. plateformes SVOD en ligne » : un tir en pleine lucarne pour la publicité télévisée française / Décrets n° 2020-983 et n° 2020-984 du 5 août 2020 portant modification du régime de publicité télévisée (JORF n°0192 du 6 août 2020)

Les deux décrets n°2020-983 et n° 2020-984 publiés pendant l'été, constituent la première étape de la réforme de l'audiovisuel, et une première victoire pour le secteur du petit écran pour tenter de rattraper les plateformes en ligne de Service de Vidéo On Demand (SVOD) type Netflix ou Amazon.

Ces textes se sont fait longtemps attendre, dans un secteur de l'audiovisuel largement pénalisé par la crise de la Covid dont les *players* en ligne tirent au contraire profit.

Ainsi, le 1^{er} décret n° 2020-983 assouplit les contraintes imposées en matière de publicité télévisée d'un double point de vue. D'un côté, le texte **autorise désormais la « publicité segmentée »**, à savoir celle ciblée et dédiée à certains téléspectateurs en fonction des zones de diffusion, et qui représentait jusqu'à présent un avantage concurrentiel considérable pour les acteurs du net.

Son ouverture à la télévision permet donc de l'armer contre les acteurs du numérique, tout en restant encadrée (pas de publicité segmentée pendant les programmes enfants, durée de diffusion limitée etc.).

De l'autre côté, **la publicité des films à l'affiche sur grand écran est désormais autorisée sur le petit**, alors qu'elle était jusqu'alors interdite.

Cette autorisation dérogatoire est néanmoins donnée à titre expérimental, pendant 18 mois. La pérennisation de l'expérience dépendra notamment de l'analyse la diversité des œuvres ayant bénéficié de publicité, du budget de production, ou de la place faite aux productions françaises.

Dans le même objectif d'alléger les contraintes réglementaires et réduire les écarts de concurrence avec les plateformes, le 2^{ème} décret n° 2020-984 est aussi novateur à plusieurs égards.

D'une part, il augmente de près de 40% les quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques imposées jusqu'alors au petit écran, avec un assouplissement des accès en prime time. **D'autre part, il assouplit et aménage** les règles relatives aux jours de la semaine pendant lesquels la diffusion de certaines œuvres cinématographiques étaient jusqu'à présent interdite à la télé : les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance peuvent désormais diffuser des films le mercredi et le vendredi soir, les samedi et dimanche dans la journée. A partir de 20H30 le samedi, les films préfinancés par les chaînes qui les diffusent et les films d'art et d'essai pourront aussi être diffusés, à l'exception de tous les autres pour lesquels l'interdiction demeure.

Le samedi soir, les chaînes de cinéma peuvent également diffuser des films ayant réalisé, lors de leur exploitation en salles en France, moins de deux millions d'entrées (et chaque année, quinze films ayant dépassé ce seuil), ainsi que des films sortis depuis au moins trente ans.

//SB.

26.10.20 // Les suites de la réforme de l'audiovisuel : la France est en retard dans la transposition de la Directive SMA mais tente de se rattraper par voie d'ordonnances / Projets d'ordonnances et de décret portant transposition de la Directive SMAD publiés les 25 et 26 octobre 2020

La suite de la réforme de l'audiovisuel, amorcée par les deux décrets du 5 août 2020 présentés ci-avant, aurait dû être concrétisée par la transposition de la Directive 2010/13/UE « Services de Médias Audiovisuels » dite « Directive SMA » (dans sa version consolidée après modifications issues de la Directive 2018/1808), dont la date butoir était fixée au 19 septembre 2020 au plus tard.

Au titre des défis les plus stratégiques pour le secteur, la Directive SMA prévoit la possibilité pour un Etat membre d'imposer aux services non-Européens de vidéos à la demande (SVOD), l'obligation de contribuer à la production de programmes audiovisuels européens.

La Commission avait publié, le 7 juillet dernier, des recommandations pour aider les Etats Membres à déterminer le pourcentage de contributions qui pourrait être ainsi imposé à ces plateformes SVOD de droit étranger (*Lignes Directives de la Commission Européenne, publication n° 2020/C 223/03 du 7 juillet 2020*).

Pour l'heure, la France est en retard mais, compte tenu de l'urgence, un projet de loi d'habilitation a été approuvé en première lecture par le Parlement, afin d'autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances pour accélérer la transposition.

Les projets d'ordonnance de transposition, et le projet de décret y afférent ont été publiés respectivement les 26 et 28 octobre dernier, et sont actuellement soumis à consultation publique.

Nous restons donc dans l'attente des réponses, qui devaient être soumises avant le 10 novembre 2020, et qui devraient être prochainement mises en ligne sur le site de la Direction des médias et des industries culturelles (<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Audiovisuel/Actualites/Consultation-publique-sur-la-transposition-de-la-directive-Services-de-medias-audiovisuels>).

//SB.

#L'Equipe de la rédaction // **H₂O Avocats**



Nicolas HERZOG //



Sandra BENABOU //



Isabelle VEDRINES //

/Avocats Associés/



Malvina MAIRESSE //

/Avocat Of Counsel/



Audrey MAITRE //

//Avocats Collaborateurs Senior/



Camille TACK //



Alan MAR//

/Assistant Juriste/

Pour nous contacter : contact@h2o-avocats.com

Merci.