

doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Selon la Cour de justice Benelux, la liberté artistique protégée par l'article 10, 1., de la CEDH peut constituer un « juste motif », lorsque l'expression artistique est le résultat original d'un processus de mise en forme créative et à condition qu'elle respecte les limitations prévues à l'article 10, 2., de la CEDH visant à protéger la réputation ou les droits d'autrui, en l'occurrence de ceux du titulaire de la marque.

Ainsi, la liberté artistique constitue un juste motif au sens de l'article 2.20, 2., d., de la CBPI si l'expression artistique est le résultat original d'un processus de mise en forme créative qui n'est pas destinée à porter préjudice à la marque ou à son titulaire.

J. K.

### Tribunal de l'Union européenne 24 octobre 2019

*Rubik's Brand Ltd./EUIPO and Simba Toys*

*Affaire: T-601/17*

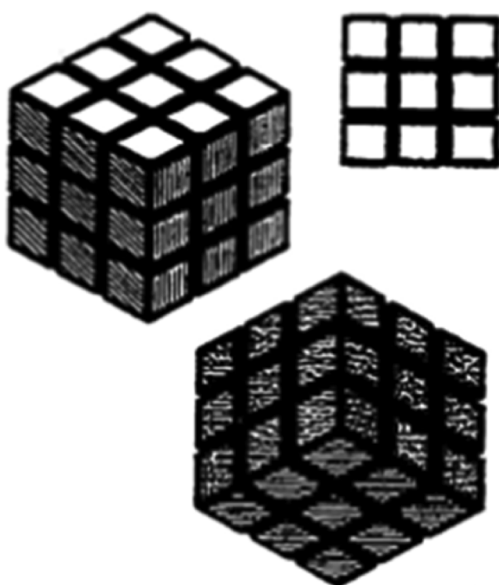
MARQUE – MARQUE COMMUNAUTAIRE

Examen pour motifs absolus – Annulation

MERK – GEMEENSCHAPSMERK

Toetsing op absolute gronden – Nietigverklaring

La saga judiciaire autour du « Rubik's cube » a commencé en 2006, par l'action en annulation de la marque 3D reproduite ci-dessous et couvrant des puzzles à trois dimensions en classe 28, introduite par Simba Toys. L'annulation avait été sollicitée pour le motif absolu, visé à l'article 7, 1., e), ii), du règlement n° 40/94 (actuellement art. 7, 1., e), ii), du règlement n° 2017/1001): exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.



L'affaire était montée jusqu'à la Cour de justice, laquelle avait annulé l'arrêt du TUE de 2014 et la décision de la Chambre des recours de l'EUIPO de 2009, par un arrêt du 10 novembre 2016 (C-30/15P).

Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la C.J.U.E. avait rappelé que le motif absolu devait être examiné en deux temps, par l'identification des caractéristiques essentielles de la forme, d'abord, et par la fonctionnalité de ces caractéristiques essentielles, ensuite. La C.J.U.E. avait identifié plusieurs erreurs d'appréciation. Elle avait notamment jugé que le T.U.E. aurait dû tenir compte dans l'examen de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque 3D, non seulement de la représentation graphique dans l'enregistrement, mais également des informations supplémentaires concernant le produit concret, telles que la capacité de rotation d'éléments individuels d'un puzzle à trois dimensions (pts. 50 et 51).

Sur cette base, l'affaire avait été renvoyée devant la Chambre de recours de l'EUIPO qui a annulé la marque 3D, estimant que les caractéristiques essentielles de la marque 3D enregistrée (forme de cube du produit, lignes noires horizontales et verticales représentant une séparation physique entre les différents cubes individuels et 6 faces de couleurs différentes) sont toutes nécessaires à l'obtention du résultat technique, à savoir le pivotement horizontal et vertical des rangées de cubes (par un mécanisme de rotation) jusqu'à ce que chacune des faces du puzzle soit recouverte de 9 petits carrés de la même couleur.

Simba Toys a formé un recours devant le T.U.E., lequel s'est prononcé le 24 octobre 2019. Le T.U.E. invalide la considération de la Chambre des recours selon laquelle les couleurs différentes des cubes constitueraient une caractéristique essentielle de la marque. Les couleurs n'avaient pas été revendiquées et ne peuvent être considérées comme étant suggérées par les différentes hachures de la représentation graphique. Cette erreur d'appréciation de la Chambre de recours étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le T.U.E. confirmant la décision attaquée pour le surplus, le recours est rejeté.

J. K.

### Cour de justice de l'Union européenne 29 juillet 2019

*Pelham et al./Ralf Hütter et al.*

*Affaire: C-476/17*

DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

Etendue de la protection – Droits des producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films

## AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

Beschermingsomvang – Rechten van de producent van fonogrammen en eerste vastleggingen van films

Cet arrêt prononcé le 29 juillet 2019 par la Grande Chambre de la Cour de justice est d'une importance particulière dans l'interprétation de la portée des droits d'auteur et droits voisins. Il a des répercussions importantes sur les pratiques usuelles de l'industrie de la musique.

Le groupe de musique Kraftwerk a publié en 1977 un phonogramme comportant le titre musical « Metall auf Metall ». Le titre « Nur mir », paru sur des phonogrammes de la société Pelham en 1997 intègre, au moyen du « sampling », une séquence rythmique d'environ 2 secondes du titre « Metall auf Metall », par répétitions successives.

Différentes questions furent posées à la Cour, dont celle de savoir si la reprise de la séquence constitue une atteinte aux droits voisins des producteurs de phonogrammes, au sens de l'article 2, c) de la directive 2001/29.

La C.J.U.E. a jugé que la reproduction d'une séquence, aussi courte soit-elle, doit en principe être considérée comme une reproduction partielle du phonogramme, qui est donc soumise au droit exclusif du producteur de phonogrammes. En revanche, lorsque la séquence est reproduite dans une œuvre nouvelle sous une forme modifiée et méconnaissable à l'oreille, il n'est pas question d'une reproduction soumise à l'autorisation du producteur de phonogrammes. Dans le cas où la musique contient une séquence reconnaissable à l'oreille et pour laquelle aucune permission n'a été accordée par le producteur de phonogrammes, la reproduction peut être licite, si elle relève des conditions d'application de l'exception de citation. Tel est le cas, notamment, lorsque la citation vise à illustrer ou défendre une opinion, à susciter un débat.

Le critère fixé par la Cour est donc la « reconnaissabilité ». La reproduction d'une séquence doit être soumise à l'autorisation du producteur de phonogrammes, dès lors qu'elle est reconnaissable, que la séquence reprise soit originale ou substantielle ou non. Ce n'est que dans certains cas limités, lorsqu'elles constituent des extraits de discours politiques par exemple, que les séquences reproduites et reconnaissables pourraient échapper à l'autorisation des producteurs de phonogrammes, par application de l'exception de la citation. L'application des conditions de la citation ne semble de prime abord pas aisée en matière de phonogrammes.

J. K.

## Tribunal de l'Union européenne 6 juin 2019

*Porsche/Autec et EUIPO*

*Affaire: C-20918*

DESSIN OU MODÈLE

Conditions de la protection – Annulation

TEKENING OF MODEL

Beschermingsvoorwaarden – Nietigverklaring

Par deux arrêts du 6 juin 2019, le Tribunal de l'Union européenne confirme les décisions de la Chambre des recours prononçant la nullité de deux modèles de l'UE de la « série 911 de Porsche » (ci-après « les modèles contestés »).

Les modèles contestés ont été attaqués en nullité pour absence de nouveauté et absence de caractère individuel: les modèles ne se distinguaient pas suffisamment des modèles antérieurs de la voiture « Porsche 911 » mis sur le marché depuis la version initiale de 1963.

Le Tribunal examine du point de vue de l'utilisateur averti, et compte tenu du degré de liberté dont bénéficie le créateur du modèle en l'espèce, l'impression globale produite par les modèles contestés

En ce qui concerne la notion d'« utilisateur averti », le Tribunal confirme qu'il s'agit de l'utilisateur de « voitures » pour lesquelles le modèle avait été enregistré et non, comme l'avait avancé Porsche, de l'utilisateur de « voitures de sport » et de « limousines » qui serait particulièrement attentif aux différentes variantes de modèles de la voiture « Porsche 911 ». Le tribunal indique, qu'il n'a pas été établi que la voiture « Porsche 911 » « *permettrait d'identifier une catégorie particulière d'automobiles en ce que de tels véhicules se distingueraient des automobiles en général de par leur nature, leur destination ou encore leur fonction* ».

En ce qui concerne la notion de « liberté du créateur », le Tribunal relève les facteurs susceptibles de réduire la liberté de créateur et qui sont de nature normative et technique (présence de roues et de carrosserie, fonction de transporter des personnes, normes de sécurité, présence obligatoire de phares de rétroviseurs, etc.). L'argument de Porsche selon lequel la liberté de création serait également limitée par des facteurs non normatifs et notamment par « *les attentes du marché, dès lors que les consommateurs s'attendraient à ce que l'idée créatrice à l'origine de la voiture 'Porsche 911', ressentie comme 'iconique' soit conservée* », est rejeté.

Le Tribunal procède enfin à l'examen des différentes caractéristiques des modèles attaqués en nullité, face aux modèles antérieurs invoqués et conclut que les impressions globales produites sur l'utilisateur averti par les modèles en conflit ne sont pas substantiellement différentes.

J. K.