

5. INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE/DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

Grégory Sorreaux⁶

Wetgeving/Législation

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués

DROITS INTELLECTUELS

Knowhow et secret de fabrication

INTELLECTUELE RECHTEN

Knowhow en fabrieksgeheimen

Le 28 novembre 2013, la Commission européenne a déposé un projet de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Ce projet part du constat selon lequel les législations des pays de l'Union Européenne varient fortement quant à la protection qu'elle offrent contre l'appropriation illicite des secrets d'affaires, nuisant ainsi au fonctionnement du marché intérieur.

La proposition de la Commission vise à offrir aux entreprises un niveau de protection adéquat et des voies de recours efficaces contre le vol et l'utilisation abusive de leurs secrets d'affaires.

Il introduit une définition unique du secret d'affaires, laquelle comporte trois éléments: (i) les informations doivent être confidentielles; (ii) elles doivent avoir une valeur commerciale en raison de ce caractère confidentiel; (iii) le détenteur du secret d'affaires a pris des dispositions raisonnables pour préserver sa confidentialité.

La proposition définit également les circonstances dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est illicite et prévoit les mesures, procédures et réparations qui doivent être mises à la disposition du détenteur d'un secret d'affaires en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite de ce secret par un tiers.

La proposition de la Commission sera transmise au Conseil de ministres et au Parlement européen en vue d'être adoptée selon la procédure législative ordinaire.

⁶ Avocat Simont Braun.

Rechtspraak/Jurisprudence

Cour de justice de l'Union européenne 18 juillet 2013

Affaire: C-206/11

DROITS INTELLECTUELS

Marque – Marque communautaire – Usage – Etendue de la protection – Signe similaire – Confusion

INTELLECTUELE RECHTEN

Merk – Gemeenschapsmerk – Gebruik – Beschermingsomvang gemeenschapsmerk – Overeenstemmend teken – Verwarring

La société Specsavers est propriétaire d'une chaîne de magasins d'optique au Royaume Uni. Elle est titulaire de la marque verbale « Specsavers », d'une marque figurative composée de deux ellipses noires évoquant deux verres de lunettes se superposant partiellement ainsi que de deux marques semi-figuratives combinant, d'une part, le vocable « Specsavers » et, d'autre part, lesdites ellipses.

La société Asda, chaîne de supermarchés et principale concurrente de Specsavers, lança en octobre 2009 une campagne publicitaire dans laquelle elle utilise des signes similaires à ceux enregistrés par Specsavers.

La société Specsavers s'opposa à un tel usage devant les juridictions britanniques. En degré d'appel, la Cour retient l'atteinte aux marques verbales et semi-figuratives détenues par Specsavers. Concernant la marque figurative, elle soumet par ailleurs à la Cour de Justice plusieurs questions préjudicielles dont la suivante: « *Lorsqu'un opérateur est titulaire d'enregistrements distincts de marques communautaires pour i) une marque figurative et ii) une marque verbale et utilise les deux ensemble, un tel usage est-il susceptible de constituer un usage de la marque figurative aux fins des articles 15 et 51 du règlement [n° 207/2009]? » ». La cour d'appel anglaise demande également à la Cour de justice si, lorsqu'une marque communautaire est enregistrée en noir et blanc, l'usage de cette marque en couleur impose au juge de prendre en compte cette couleur dans l'appréciation du risque de confusion entre la marque enregistrée et le signe litigieux. En l'espèce, le titulaire des marques faisait usage des marques semi-figuratives en vert, couleur reprise par le défendeur.*

Dans son arrêt du 18 juillet 2013, la Cour de justice rappelle tout d'abord que l'usage d'une marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage sérieux dès lors que le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée n'est pas altéré. La Cour considère ainsi que la condition d'usage sérieux peut être satisfaite lorsqu'une marque figurative n'est utilisée qu'en combinaison avec une marque verbale, y compris lorsque cette combinaison est elle-même déposée par ailleurs, dès lors que les