

## **Cabinet Claude BARANES**

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 83 97 26 29

Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

**www.avocat-baranes.fr**

N° 67/ Avril 2014

**Lettre d'information juridique sur la propriété intellectuelle**

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES/  
DROIT DES MARQUES**

## **Sommaire**

Droit d'auteur : Approche de la notion d'œuvre collective (Affaire Van Cleef & Arpels)

Marque : Déchéance pour défaut d'exploitation. Entre les couteaux et les ciseaux.

Marque : Absence de distinctivité d'une marque dite de position.

Marque : Marque figurative. Périmètre de protection des carreaux Burberry

Marque : Pas de coexistence possible entre SWATCH et ICE WATCH

## **DROIT D'AUTEUR : APPROCHE DE LA NOTION D'ŒUVRE COLLECTIVE (AFFAIRE VAN CLEEF&ARPELS)**

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la salarié de la société VAN CLEEF & ARPELS qui revendiquait les droits d'auteur sur de nombreux dessins de bijoux. (Voir lettre d'information N°52 Décembre 2012).

Rappelons que le statut de salarié qui est par hypothèse soumis à un lien de subordination n'est pas contradictoire avec le statut d'auteur. L'article L 111-1 disposant dans son alinéa 3 : « L'existence d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ».

Une telle disposition est souvent la source d'un conflit lorsque ce salarié quitte l'entreprise et notamment dans de mauvaises conditions, l'un et l'autre s'attribuant la propriété de l'œuvre.

D'un côté, le salarié revendique la paternité sur l'œuvre individuelle qu'il dit avoir conçue, et de l'autre, l'employeur, souvent une personne morale, explique qu'il s'agit au contraire d'une œuvre collective.

En l'espèce, la Cour régulatrice approuve la Cour d'appel qui a relevé que les dessins n'étaient que des documents préparatoires à la conception de bijoux, laquelle procédait d'un travail collectif associant de nombreuses personnes, que les sociétés avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions et que celles-ci se fondaient dans l'ensemble en vue duquel elles étaient conçues, sans qu'il soit possible d'attribuer à chaque intervenant un droit distinct sur les modèles réalisés.

La Cour reprend donc quasiment mot pour mot la définition de l'œuvre collective donnée par le Code de la propriété Intellectuelle, et met donc l'accent sur le rôle joué par l'employeur au travers de ses directives vis-à-vis de son employé qui devient donc un simple contributeur.

Il ne s'agit pas de savoir qui de l'employeur ou de l'employé a le mot de la fin dans le processus de création, mais si la salarié avait ou non la liberté de créer ce que sa personnalité lui dictait, ou suivait-il les directives de l'employeur ?

Encore une fois, tout peut se résumer par la formule : Pas d'auteur, au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, sans liberté de créer

*Cour de cassation 19 décembre 2013 n°12-26409*

## **MARQUE : DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION**

La marque doit être exploitée sérieusement nous dit la loi. Si pendant une période continue de cinq années, elle ne l'est pas, toute personne intéressée peut demander la déchéance des droits du titulaire sur cette marque.

Et, c'est au titulaire de la marque de prouver son exploitation.

L'exploitation doit porter sur des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et non pas sur des produits ou services similaires.

Or, la frontière entre produits identiques et produits similaire peut réserver quelques surprises pour le déposant.

Cette règle nous est rappelée par une décision très intéressante de la Cour d'Appel de Paris.

La marque « FURTIF » a été déposée par une société X pour désigner notamment : *les outils et instruments à main entraînant manuellement : coutellerie, fourchettes et cuillers ; Armes blanches ; scalpels ; rasoirs ; coupe-ongles.*

Une société Y souhaitant lancer une gamme de couteaux sous cette marque s'aperçoit que ce signe est donc déjà déposé et sollicite le consentement de la société titulaire de la marque qui le lui refuse.

S'ensuit une action en déchéance, la société Y estimant que la marque n'était pas exploitée pour des couteaux.

Sa demande est rejetée en première instance mais acceptée en appel.

D'abord la société X titulaire de la marque « FURTIF » reconnaît que celle-ci n'est pas exploitée pour de fourchettes et cuillers.

En revanche, elle justifie une exploitation pour des ciseaux à ongles et à peaux, ce qui constitue pour elle une exploitation des produits de la coutellerie

Donc la question posée est de savoir si l'exploitation de ciseaux ongles et à peaux constitue une exploitation de couteaux et donc de coutellerie.

Après une analyse sémantique du terme « coutellerie », la Cour d'Appel observe que le mot coutellerie relève de l'industrie des couteaux et autres instruments tranchants.

Le mot coutellerie doit être entendu dans son acception stricte en tant que couvert de table ou de cuisine.

Autrement dit, l'exploitation de ciseaux ne vaut pas exploitation de couteaux, même si ces deux objets sont l'un et l'autre des objets tranchants.

En conséquence, la Cour d'Appel prononce la déchéance de la marque pour les produits de la coutellerie, ce qui laisse donc le champ libre à la société Y d'exploiter le terme FURTIF pour des couteaux.

La cour d'appel a donc tranché cette bataille à couteaux tirés : la coutellerie englobe naturellement des couteaux, mais nullement des ciseaux.

*Cour d'appel de Paris 6 décembre 2013 n°2013-03898*

**MARQUE : MARQUE DITE DE POSITION ET ABSENCE DE DISTINCTIVITE D'UNE FLEUR STYLISEE TRIDIMENSIONNELLE APPOSEE SUR LE COL DU VETEMENT.**

Voici une décision intéressante du Tribunal communautaire refusant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle, dite de position.

En l'espèce, il s'agissait d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire représentée par le dessin d'une fleur apposée sur le col d'un vêtement.

Dans la demande d'enregistrement, la marque était ainsi décrite :

*« La marque consiste en une fleur stylisée tridimensionnelle apposée sur le col du vêtement ».*

Et surtout de préciser : « Dans l'échantillon de la marque, le contour en pointillé du col n'a pour but que d'indiquer le positionnement de la de la marque et ne fait pas partie de celle-ci »

Or, cette marque a été refusée à l'enregistrement pour défaut de distinctivité

Le Tribunal observe que la marque demandée est ce que l'on appelle une « marque de position » tout en rappelant que si aucun texte ne mentionne cette catégorie particulière de marques, le Règlement ne comporte pas de liste exhaustive de signes susceptibles de constituer des marques communautaires, et il n'existe donc aucune raison de les écarter.

Et le Tribunal communautaire de préciser que ces marques dites de position se rapprochent des marques figuratives ou tridimensionnelles.

Puis le Tribunal rappelle le principe selon lequel, les marques non distinctives doivent être refusées à l'enregistrement, et que les marques non distinctives sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative.

Appliquant ce principe à la marque litigieuse, le Tribunal observe que la forme de la fleur est trop sommaire pour pouvoir être mémorisée par le consommateur pertinent. Autrement dit, dans la représentation de la marque demandée, le public ne reconnaîtra pas une fleur suffisamment distinctive pour pouvoir identifier l'origine commerciale des produits désignés.

Qui plus est, nous dit le Tribunal, le consommateur est habitué à la présence d'un ornement, et notamment une fleur, sur le col d'une veste, ce qui conforte de plus fort la fonction décorative ou ornementale pour le consommateur et non la fonction d'origine de ce signe.

La marque est donc rejetée pour défaut de distinctivité.

On doit approuver cette décision qui aurait été sans doute différente si la fleur avait été plus stylisée, autrement dit si elle présentait une caractéristique s'éloignant des formes habituellement connues, et donc une fleur imaginaire.

Mais, ce n'était pas, semble-t-il, le souhait du déposant qui par cette « fleur à la boutonnière » entendait privatiser un périmètre très large pouvant aller jusqu'à la protection d'un style ou d'un genre.

*Tribunal communautaire 14 Mars 2014 Affaire T 131/13*

## **MARQUE FIGURATIVE COMPOSEE DE CARREAU ET PERIMETRE DE PROTECTION : AFFAIRE MARQUE BURBERRY**

Qui dit marque composé d'un dessin en forme de carreau pense aussitôt à BURBERRY.

Mais ce même carreau fait aussi penser au tissu dit tissu écossais.

Où se situe le périmètre de protection des marques de la société BURBERRY ?

Une affaire jugée par la Tribunal de Paris opposait la société BURBERRY et la société JSR exploitant les magasins à l'enseigne IZAK.

Cette dernière avait importé des chemises en tissu à carreaux qui ont été interceptés à la douane comme pouvant constituer une contrefaçon de la marque de la société BURBERRY.

A ces lots était opposée par la société BURBERRY deux marques communautaires l'une en couleur l'autre en noir et blanc

Le premier lot de chemise était confectionné dans un tissu ainsi décrit par le Tribunal : *Sur un fond beige, trois lignes verticales noires également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales noires plus nuancées, également espacées, avec entre les lignes verticales noires, de lignes claires formant de carrés blancs aux points d'intersection des lignes intercalaires noires, une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge entre les ensembles de lignes noires, les trois lignes formant le carré sont d'égale proportion et la ligne médiane unique est plus fine et placée à égales distance des ensembles de lignes orthogonales.*

Le second lot était composé de chemises blanches présentant à l'envers des poignets et dans l'encolure un motif identique dans la même combinaison et dans les mêmes couleurs que le tissu décrit ci-dessus.

Pour la société défenderesse, son tissu ne reproduit pas à l'identique les marques déposées en noir et blanc ou en couleur et était déjà connu comme faisant partie du folklore écossais.

Il soutenait enfin que son tissu est constitué non de carreaux mais de rayures longilignes.

Tel n'est pas l'avis du Tribunal pour qui la contrefaçon par reproduction est patente car il s'agit d'une reproduction à l'identique de la marque communautaire en couleur.

Les troisième et quatrième lots étaient opposés à la marque figurative en noir et blanc de la société BURBERRY.

Il s'agissait de chemises dont le tissu au niveau du poignet et du col était ainsi décrit : *Sur un fond gris trois bandes verticales noires également espacées se croisant avec trois autres lignes horizontales noires plus nuancées également espacées, avec entre les lignes verticales noires, des lignes claires formant des carrés blancs aux points d'intersection des lignes intercalaires noires, une ligne unique verticale rouge se croisant avec une ligne unique horizontale rouge entre les ensembles de ligne noires, les trois lignes formant le carré sont d'égale proportion et la ligne médiane unique est plus fine et placée à égale distance des ensembles de lignes octogonales.*

Dans la mesure où figure une ligne médiane de couleur rouge sur les tissus argués de contrefaçon alors que celles-ci est de couleur gris foncé dans le dépôt de la marque, et que les lignes horizontales présentent des différences d'intensité, il y a lieu de se placer que le terrain de la contrefaçon par imitation et donc établir le risque de confusion.

Le Tribunal rappelle que le choix de procéder à un dépôt de marque en noir et blanc confère une faible distinctivité au quadrillage revendiqué par la société Burberry, qui ne peut bénéficier d'un monopole sur un motif cossais pour toutes les couleurs.

Cependant en l'espèce, pour le Tribunal la couleur rouge des lignes médianes et les différences d'intensité des lignes horizontales ne suffisent pas à écarter la similitude visuelle tirée de la quasi-identité des produits. Et il résulte que l'identité des produits alliés à la quasi identité des signes entraînent un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits une origine commune. La contrefaçon par imitation est donc constituée.

Notons également que les pochettes plastiques contenant les chemises comportaient une étiquette avec la mention BURBURY, et donc au regard de cette mention la contrefaçon avec la marque verbale BURBERRY ne faisait pas débat.

En définitive, la société JSR est condamnée à des dommages et intérêts d'un montant total de 175.000,00 €, 160.000,00 € pour la contrefaçon et 15.000,00 € pour la concurrence déloyale.

En conclusion, si comme le rappelle le Tribunal BURBERRY n'a pas le monopole sur les motifs écossais, la contrefaçon est souvent admise quand la ressemblance est trop criante.

En l'espèce, cela ne semblait pas faire de doute. Alors si rien n'interdit de vendre des chemises confectionnées dans un tissu écossais ou carreaux, il vaut mieux s'éloigner notamment pour les couleurs, de ceux des marques de la société BURBERRY, et bien sûr éviter de reproduire le nom de Burberry.

*Tribunal de Grande instance de Paris 13 septembre 2013 n° 2011-17252*

## **MARQUE : LES MARQUES SWATCH ET ICE WATCH NE PEUVENT COEXISTER**

La société SWATCH AG titulaire de la marque SWATCH pour désigner notamment la joaillerie ; horlogerie et instrument chronométriques s'est opposée à l'enregistrement de la marque ICE WATCH.

Dans une première décision le Directeur de l'INPI a rejeté cette opposition, la société SWATCH a interjeté appel.

La Cour d'Appel de Paris a d'abord comparé les deux signes.

Dans la mesure où les deux signes ne sont pas identiques, elle s'est donc placée sur le terrain de la recherche du risque de confusion entre les deux signes, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, appréciation qui doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour rappelle aussi qu'un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensée par un degré élevé entre les signes et inversement

Visuellement les signes ont en commun cinq lettres sur les six que contient la marque SWATCH et ont une longueur proche

Phonétiquement le signe ICE WATCH se prononcera à l'anglaise (aïsse-ouatch) et partage donc avec la marque SWATCH la sonorité (souatch)

Conceptuellement, à supposer que le public français perçoive le terme « watch » comme la traduction anglaise du mot « montre », l'incorporation de ce terme dans la dénomination « Swatch » le conduira à appréhender la marque dans sa globalité et à la considérer comme un néologisme.

Enfin, le terme ICE, d'un usage courant et qui sera aisément perçu comme la traduction anglaise du mot « glace » ne sera pas de nature à atténuer les ressemblances phonétiques prépondérantes entre les deux signes.

En conséquence pour la Cour l'impression d'ensemble qui se dégage du signe « Ice Watch » est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la similitude voire à l'identité des produits et à la grande connaissance sur le marché de la marque SWATCH, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque SWATCH.

Le dépôt de la marque ICE WATCH est donc annulé, peu importe nous dit la Cour l'éventuelle connaissance par le public français de cette marque.

La Cour a mis les pendules à l'heure, ICE WATCH doit donc s'éclipser devant SWATCH.

*Cour d'Appel de Paris 13 décembre 2013 n° 2013-10027*

**Lettre d'information juridique n°67 Avril 2014**

**Cabinet Claude BARANES**

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Fixe 01 83 97 26 29

Fax 01 53 64 09 72

[claudebaranes@avocat-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

