

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Tel : 06 49 73 46 51 Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 78 Avril 2015

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Droit d'auteur : Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur.

Droit d'auteur : De la difficulté aujourd'hui de démontrer l'originalité

Marque : Responsabilité ou non du simple prestataire de service

Marque : Conflit entre les marques des opticiens basées sur l'âge du client.

Marque : Conflit entre les marques CARTER & CASH et CAR & CASH

DROIT D'AUTEUR UNE PERSONNE MORALE NE PEUT AVOIR LA QUALITE D'AUTEUR

Une personne morale ne peut être auteur.

La Cour de cassation nous rappelle la différence entre la présomption de la qualité d'auteur de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et qui dispose que *la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée*, et la présomption de titularité de l'article 113-5 qui dispose que *l'œuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée*.

Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Dans un cas, on présume l'auteur et dans l'autre on présume le titulaire des droits d'auteur qui n'est pas nécessairement l'auteur.

S'agissant de l'auteur, l'œuvre étant une création intellectuelle, seule une personne physique peut être auteur, car une personne morale, création juridique, n'a pas d'esprit et donc à fortiori pas d'esprit créatif.

Certes, la Code de la Propriété intellectuelle a prévu essentiellement pour les personnes morales, l'hypothèse d'une œuvre créée par plusieurs auteurs mais sans que l'on sache quelle est la part contributive de chacun, car chaque part se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue. Il s'agit de l'œuvre collective.

Cette œuvre dite collective n'a donc pas, ab initio, de créateur déterminé et comme il faut bien lui attribuer une paternité, la loi prévoit que les droits sur cette œuvre, et non la qualité d'auteur, seront attribués à la personne physique ou morale, généralement une personne morale, sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Autrement dit, la personne qui divulguera cette œuvre collective sera dès l'origine considérée comme propriétaire de l'œuvre.

C'est pour avoir oublié ou confondu cette distinction entre la présomption d'auteur et présomption de titularité des droits d'auteur qu'une Cour d'Appel a vu son arrêt cassé.

En l'espèce un professeur de médecine et un informaticien ont constitué une société donc l'objet social est la conception, la création, la réalisation ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique.

Après séparation pour dissension des deux associés, le professeur se retrouve associé majoritaire de la société et l'informaticien gérant d'une autre société. Chacune se disputant désormais la titularité de deux logiciels.

La Cour d'appel donne raison à la première société retenant qu'elle est le seul auteur dès lors que le développement est le fruit du travail de ses associés et fait interdiction à la seconde de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur ces logiciels.

Cassation de cette décision par la Cour régulatrice qui reproche donc à la Cour d'appel d'avoir attribué la qualité d'auteur à une personne morale, alors que, nous dit la Cour, une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur.

Cette simple erreur de fondement par une Cour d'appel entraîne une cassation.

Or, la décision au fond pouvait être identique en se basant sur le bon fondement.

Mais la Cour de cassation veille à ce que la loi soit bien appliquée et il ne peut lui en être tenu rigueur, car il ne s'agit pas d'une simple requalification, mais bien de l'application d'un principe : si la personne morale peut revendiquer des droits d'auteur elle ne peut en aucun cas être auteur.

Cour de cassation 15 janvier 2015 n°13-23566

DROIT D'AUTEUR : DE LA DIFFICULTE AUJOURD'HUI DE DEMONTRER L'ORIGINALITE DE L'ŒUVRE

La charge de la preuve appartient au Demandeur.

Dans un procès en contrefaçon de droit d'auteur, le demandeur doit franchir trois obstacles s'il veut triompher : D'abord prouver être bien l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur, ensuite établir en quoi son œuvre est éligible à la protection et donc son originalité, et enfin convaincre le juge de l'existence d'une copie et donc d'une contrefaçon.

Souvent le deuxième obstacle est le plus difficile à franchir.

L'originalité mêle subjectivité et objectivité, subjectivité car aucune définition n'est donnée par le Code de la propriété intellectuelle, objectivité car l'œuvre ne se mesure pas au mérite, elle peut plaire ou ne pas plaire. Une œuvre de Shakespeare est autant protégeable que la forme d'un presse purée.

Le demandeur se heurte donc de front à cette difficulté notamment lorsqu'il entend demander la protection d'une œuvre qui n'est pas une œuvre première, telle que roman, peinture, musique etc.

Il faut, nous dit la jurisprudence que l'œuvre reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Mais que signifie cette expression dans la mesure où toute création trouve sa source dans l'esprit d'un créateur et reflète l'empreinte de cette personnalité. Qu'est ce qui fait que telle œuvre est protégeable et pas telle autre ?

Il ne faut évidemment pas confondre originalité et nouveauté.

Une nouveauté n'est pas nécessairement originale et une originalité n'est pas nécessairement nouvelle. Bref, l'obstacle est loin d'être franchie, car l'empreinte nécessite parfois l'aide pour la déceler d'une grande loupe, à l'image d'un détective à la recherche d'un indice .Sauf que le détective n'est pas le juge mais le demandeur lui-même qui est par hypothèse prisonnier d'une indéniable subjectivité.

En l'espèce et à titre d'exemple, un demandeur revendiquait la protection d'une « couture dorsale ornementale». Sa demande est rejetée par la Cour d'Appel et la Cour de cassation approuve.

Alors qu'une première décision rendue en 2004 par la Cour d'Appel de Paris avait jugé cette couture protégeable, c'est une décision inverse qui est rendue en 2014.

En effet, dans son premier arrêt en 2004 la Cour d'appel avait jugé que cette pince-dos ne répond à aucune nécessité technique de cintrage, de montage des manches, d'amplitudes du vêtement et qu'au contraire ce détail de couture a pour vocation d'être décoratif des cratons de M.E et enfin que cette pince-dos, en forme de trait, résulte d'un effort créatif qui reflète la personnalité de son auteur est protégeable sur le fondement des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle.

Mais en 2014, marche arrière pour cette même pince-dos, car pour la Cour d'Appel Paris le demandeur ne démontre pas en quoi l'œuvre ou les œuvres en en cause seraient éligibles à la protection revendiquée et en particulier en quoi en l'espèce les différents éléments qui la ou les caractérisent étaient originaux et traduiraient un parti pris et l'empreinte de la personnalité de son

auteur, en dehors d'une référence à une précédente décision intervenue entre les parties et dans laquelle la couture en cause étaient manifestement considérée autrement.

Ainsi, le demandeur est débouté faute d'avoir établi l'originalité de sa couture, pourtant identique à celle de 2004 manifestement considérée autrement par la Cour en 2014.

On peut être dubitatif par rapport à ces deux décisions opposées et contradictoires, sauf à admettre que désormais les juges sont moins enclins à tout protéger et donc que ce n'est évidemment pas la «couture» mais bien le regard du juge qui a évolué de 2004 à 2014.

Autrement dit, il faut désormais une personnalité plus affirmée et donc une empreinte plus marquée

Cour de cassation 15 janvier 2015 n°2013-22798

MARQUE : RESPONSABILITE OU NON DU SIMPLE PRESTATAIRE DE SERVICE

Une société titulaire de la marque ECOBIOS désignant les produits chimiques destinés à l'agriculture reprochait l'utilisation de sa marque par un concurrent.

Elle a assigné en contrefaçon à la fois ce concurrent mais aussi la société qui a fabriqué le produit actif et rempli les conditionnements qui lui ont été fournis.

Le Tribunal de Grande Instance de Dijon a dit que ces deux sociétés avaient commis des actes de contrefaçon de marque.

En appel la contrefaçon est confirmée mais uniquement à l'encontre de la société commercialisant le produit et donc le concurrent.

La Cour d'appel de Dijon exclut de toute responsabilité du prestataire de service.

Elle rappelle que dans son arrêt du 15 Décembre 2011 (AFF 119/10) la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un prestataire de service qui, sur commande et sur instructions d'un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même usage de ce signe susceptible d'être interdit.

En l'espèce, la Cour constate que le prestataire de service n'a fait que fabriquer selon la composition qui lui a été fournie, le produit mis dans les bidons et ensuite commercialisés par la société concurrente du titulaire de la marque.

En application de l'arrêt précité de la CJUE, la responsabilité du prestataire est donc écartée.

Cette décision apparait logique dans la mesure où ce prestataire, quand bien même serait-il un professionnel et agirait-il dans le cadre de la vie des affaires est ni intervenu dans la commercialisation du produit, ni dans l'apposition des étiquettes litigieuses sur les produits.

La responsabilité du prestataire sera-t-elle retenue s'il reçoit séparément les étiquettes et les appose sur les conditionnements? À lire l'arrêt de la CJUE la réponse est positive.

C'est d'ailleurs ce que précise bien la Cour de Dijon en affirmant qu'il en aurait été autrement si ce prestataire avait apposé lui-même les étiquettes.

La responsabilité du prestataire de service ne tient donc pas à grand-chose ou plus exactement à un geste, en l'espèce à l'apposition ou non des étiquettes sur lesquelles la marque contrefaite est reproduite.

Dans un cas il serait un complice de la contrefaçon dans l'autre un simple exécutant d'une opération sans conséquence juridiquement répréhensible.

Cour d'Appel de Dijon 20 Novembre 2014 n°2012 -01777

MARQUE : CONFLIT ENTRE LES MARQUES DES OPTICIENS BASEES SUR L'AGE DU CLIENT.

La société GRANDVISION venant aux droits de la société GRANDOPTICAL est titulaire des marques « VOTRE AGE C'EST VOTRE AVANTAGE » et « VOTRE =VOTRE % ».

Elle reproche à la société concurrente MATERIEL OPTIQUE DIFFUSION et l'un de ses membres, la société LES NOUVEAUX OPTICIENS d'avoir réalisé une campagne publicitaire pour la promotion d'une offre intitulée « Votre âge vous fait un cadeau » et du slogan « Paul 60 ans, 60% de réduction ».

Dans l'un comme dans l'autre cas, elle est déboutée de sa demande en contrefaçon ;

S'agissant de l'offre incriminée « Votre âge vous fait un cadeau », la Cour de cassation approuve et donc rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a jugé que si l'identité des produits n'est pas contesté, (lunetterie) les similarités visuelles entre les signes « VOTRE AGE C'EST VOTRE AVANTAGE » ou « VOTRE AGE = VOTRE % » d'une part, et « VOTRE AGE VOUS FAIT UN CADEAU » d'autre part, sont insuffisante à créer une réelle similitude visuelle car les quatre mots suivants « votre âge » (dans votre âge vous fait un cadeau) apparaissent très distincts, que leur rythme de lecture est différente et que leur construction est différente. La Cour constate également que phonétiquement ces signes produisent une différence renforcée par leur sonorité finale.

Même raisonnement pour le slogan « Paul 60 ans, 60% de réduction ».

En définitive, si l'on peut comprendre que le concepteur de la formule commerciale consistant à accorder une remise en fonction de l'âge du client se plaigne qu'une société concurrente propose le même concept, le droit ne peut lui être d'aucun secours ni en droit des marques en raison des différences rythmiques et syntaxiques des différentes formules ni en droit d'auteur puisque précisément ce concepteur cherche en définitive à protéger un concept qui n'est pas appropriable.

Cette arrêt permet en tous les cas d'y voir plus clair

Cour de cassation 25 novembre 2014 n° 2013-17401

MARQUE : CONFLIT ENTRE LES MARQUES CARTER-CASH ET CAR&CASH DESIGNANT TOUTES LES DEUX LES SERVICES D'AIDE A LA REVENTE DE VEHICULES ET REPARATION.

La société NORAUTO, aujourd'hui MOBIVIA Groupe et titulaire de la marque CARTER-CASH a attaqué en contrefaçon le titulaire et l'exploitant de la marque Car & Cash.

Ce dernier a d'abord soulevé, mais en vain, la nullité de la marque CARTER-CASH pour absence de distinctivité prétendant que la marque était purement descriptive puisque le terme «carter » désigne une pièce automobile tandis que le terme cash signifie « économie »,ou en tout cas est si répandu qu'il ne peut être considéré comme distinctif.

A juste titre, le Tribunal de Grande instance de Paris a écarté cette demande jugeant que le seul fait que le terme Carter constitue une pièce mécanique et que la circonstance que le mot « cash »qui signifie en anglais « monnaie » ou « payer en liquide » soit devenu usuel, ne suffisent à ôter son caractère arbitraire à la marque CARTER-CASH qui doit faire l'objet d'une appréciation globale et non d'un examen de chaque mot pris séparément, dont il ressort qu'elle n'est porteuse d'aucun sens commun, et n'est pas l'appellation habituelle utilisée par le public pour désigner les produits et services visés dans l'enregistrement.

Sur la contrefaçon, le Tribunal l'écarte également.

En effet, si les produits et services sont similaires, il en va différemment pour l'appréciation de la similitude des signes.

Visuellement la marque CARTER-CASH constituée de deux mots séparés par un trait d'union se distingue de la marque Car & Cash, expression composée de deux mots anglais connus et compris du public français, reliés par le signe &, signe topographique, souvent utilisé dans des logos, ayant la même signification que la conjonction de coordination et.

D'un point de vue conceptuel CARTER-CASH est un signe qui n'a aucune signification particulière, alors que Car & Cash qui associe deux mots connus est au contraire une expression porteuse de sens pour le consommateur moyen.

Ainsi, nonobstant la similarité des services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

Ces deux marques qui présentent pourtant les mêmes première et dernière syllabes (Car) et (Cash) continueront donc, sous réserve naturellement d'une décision contraire en appel, à servir les automobilistes dans une dure mais licite concurrence.

Tribunal de Grande Instance de Paris 28 novembre 2014 n°2013-14460

Lettre d'information juridique n°78 Avril 2015

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 06 49 73 46 51 Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr