

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
Tel : 06 49 73 46 51- 01 83 97 26 29 Fax: 01 53 64 0972
claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 89 Avril 2016

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Contrefaçon : *Que peut réclamer la victime d'une contrefaçon ?*

Marque : *Déchéance pour défaut d'exploitation : exemple pour la marque MICRO RAIN*

Marque : *Justes motifs justifiant l'absence d'exploitation de la marque.*

Marque : *Refus d'enregistrement de la marque « LES SANS DENTS »*

Marque : *Renouvellement, attention aux délais qui sont prescrits !*

CONTREFAÇON : QUE PEUT RECLAMER LA VICTIME D'UNE CONTREFAÇON ?

Aux termes des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle, la victime d'une contrefaçon bénéficie de plusieurs chefs de préjudice.

La juridiction saisie doit prendre en effet en considération distinctement :

- 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie.
- 2° Le préjudice moral causé
- 3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels.

Le code ajoute que le Tribunal peut à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Une décision rendue par la Cour d'appel de PARIS dans un litige opposant la société MERESCOT fabricant de tulles et dentelles à la société H & M donne un parfait exemple de l'application de ces dispositions.

En l'espèce, il s'agissait de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de deux dessins de dentelles recouvrant des jupes commercialisées par la société H&M.

Une fois la contrefaçon établie, la Cour statue sur les mesures réparatrices.

1° Sur le manque à gagner, la société MARESCOT faisait valoir que si la société H&M avait acquis les tissus auprès d'elle, elle aurait facturé 137.632,00 € pour le premier dessin et 484.320,00 € pour le second soit une perte de marge respective de 80.060,53 € et 330.596,83 €. C'est donc ces derniers montants que la société MARESCOT sollicitait.

Naturellement, la Cour a tenu compte du fait que les clients de H & M qui acquièrent des vêtements en dentelle dans les boutiques H&M n'auraient pas, pour la plupart acheté des vêtements confectionnés avec les dentelles de la société MARESCOT. La Cour procède à une cote mal taillée et alloue au titre du manque à gagner la somme de 50.000,00 €

2° Au titre du préjudice moral, la Cour retient que la vente de jupes en France comme à l'étranger dans les nombreuses boutiques H&M et à des prix modiques a nécessairement porté atteinte à l'image de marque de la société MARESCOT qui vend à des clients prestigieux dans le secteur de la mode et de la lingerie. La Cour alloue à ce titre la somme de 30.000 ,00 €

3° Au titre des bénéfices matériels indûment réalisés par la société H&M auxquels doivent être rattachées les économies d'investissement intellectuels et promotionnels, la Cour se base sur la marge réalisée par la société H & M en tenant compte du nombre de vêtements effectivement commercialisés et évalue ce préjudice à la somme de 120.000,00 €

Ainsi, la société H&M est condamnée à payer la somme de 180.000,00 € au titre de la contrefaçon, à laquelle s'ajoutera celle de 20.000 ,00 € au titre de la concurrence parasitaire ,celle de 15.000,00 e au titre des frais d'avocat (article 700 du code de procédure civile) et enfin une publication de la décision.

La sanction peut paraître élevée mais il faut désormais s'y habituer. Cet arrêt est donc l'exemple type d'une décision de condamnation qui tient compte de tous les chefs de préjudice prévus par la Loi.

Cour d'appel de Paris 19 janvier 2016 n°2014-10676

MARQUE : DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION - L'USAGE DE MINI RAIN NE VAUT PAS USAGE POUR LA MARQUE MICRO RAIN

Un fabricant d'enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole est titulaire d'une famille ou série de marques composées autour du terme « Rain », utilisé comme préfixe ou suffixe.

Ce fabricant est assigné en déchéance de sa marque MICRO RAIN pour défaut d'exploitation

Pour sa défense ce fabricant invoque l'exploitation d'une de ses autres marques la marque :« MINI RAIN »

La déchéance est prononcée par les juges du fond.

La Cour d'appel juge que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que l'exploitation de la marque MINI RAIN, déposée ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque MICRO RAIN

Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation approuve et rappelle que dans le contexte particulier d'une famille ou d'une série de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque et que le fabricant s'étant prévalu de l'appartenance de la marque MICRO RAIN à une famille se seize marques composées autour du terme Rain elle ne peut pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l'usage de la marque MINI RAIN.

En d'autres termes, dans le cadre de l'existence d'une famille de marques l'exploitation de l'une ou plusieurs n'entraîne pas l'exploitation des autres.

La réponse est claire, sauf que l'exploitation d'une marque sous une forme différente mais n'altérant pas son caractère distinctif vaut exploitation de ladite marque, peu importe que cette autre marque ait été également déposée.

Cela étant, les termes MICRO et MINI même s'ils signifient à peu près la même dimension de grandeur sont différents tant du point de vue verbal qu'auditif ce qui peut entraîner une altération du caractère distinctif de la marque attaquée en déchéance.

La décision est donc logique.

Cour de cassation 19 janvier 2016 n°2014-18434

MARQUE : JUSTES MOTIFS JUSTIFIANT L'ABSENCE D'EXPLOITATION DE LA MARQUE.

Aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Quels peuvent être ces justes motifs permettant de ne pas exploiter la marque et d'échapper à la déchéance ?

On cite souvent le délai nécessaire et incompressible pour obtenir l'accord de mise sur le marché de produits pharmaceutiques.

Mais la Cour de cassation approuvant la Cour d'appel nous donne un motif intéressant.

Il s'agissait du dépôt de la marque MANHATTAN par la société Philipp MORRIS pour désigner le tabac et articles pour fumeurs.

Avant d'exploiter cette marque, la société Philip MORRIS a agi en déchéance des droits détenus par une société de cosmétique, la société COTY, sur sa marque également dénommée MANHATTAN et désignant les produits de la classe 3, parfumerie et cosmétique.

Cette dernière a reconventionnellement demandé la déchéance de droits de la société Philipp MORRIS sur sa marque pour défaut d'exploitation.

Or, Philipp MORRIS, pour justifier le défaut d'exploitation de sa marque désignant du tabac invoquait les dispositions du Code de la santé publique portant sur la lutte contre le tabagisme (Loi Evin). En effet sa marque pouvait porter atteinte aux droits antérieurs de la société COTY sur la signe MANHATTAN et aurait ouvert à celle-ci une action en responsabilité à son encontre.

Ainsi, Philipp MORRIS justifiait, que la présence d'une marque antérieure constituait une menace de poursuite et donc un obstacle, qui ne pouvait être levé qu'au prononcé de la déchéance des droits de la société COTY sur la marque MANHATTAN.

Les juges approuvent ce raisonnement.

S'agissant notamment d'une marque désignant les produits du tabac, la législation prohibe toute publicité même indirecte et la promotion d'un autre produit vendu sous une marque verbale identique pouvait-être considérée comme une publicité indirecte empêchant précisément cette promotion et préjudicant dès lors au titulaire de cette marque qui pouvait donc agir en responsabilité.

C'est pourquoi, Philipp MORRIS devait avant d'exploiter la marque MANHATTAN pour des cigarettes, supprimer tous les obstacles juridiques dont notamment ce risque de voir engager sa responsabilité, en agissant d'abord en déchéance de la marque MANHATTAN pour des parfums.

Et l'on sait qu'une procédure judiciaire peut durer plus de 5 années avant qu'elle n'aboutisse à une décision définitive.

Cour de cassation 02 Février 2016 n°2014-17404

MARQUE : REFUS D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE « LES SANS DENTS »

Le dépôt de la marque LES SANS DENTS pour désigner les produits et services en classe 16 : Produits de l'imprimerie.... ; 28 jeux et jouets.... ; 38 télécommunications.... et 41 «éducation.... ; a été refusé à l'enregistrement, car apparaissant contraire à l'ordre public en ce qu'il fait référence à des propos

polémiques prêtés à Monsieur François Hollande, Président de la République française et porte atteinte à la fonction de chef de l'Etat.

La déposante interjette appel devant la Cour d'appel de Paris invoquant notamment que l'expression est polysémique et que l'acception que lui donne le Directeur de l'INPI est subjective et hasardeuse.

La Cour rappelle premier lieu la règle de droit, à savoir que pour être adoptée comme marque un signe doit tout à la fois être distinctif, licite et disponible et qu'aux termes de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle : ne peut être adopté comme marque ou éléments de marque un signe : () b) contraire à l'ordre public.

Puis la Cour observe qu'en se plaçant au jour où la demande d'enregistrement a été déposée, soit 4 jours après la parution de l'ouvrage « *Merci pour ce moment* », alors que la polémique, largement relayée par la presse, battait son plein et en retenant que les produits ou services, de consommation courante, visés dans la demande d'enregistrement sont destinés au grand public, il y a lieu de considérer que le signe demandé à l'enregistrement ne pouvait être perçu autrement que comme une référence au propos dégradant prêté au chef de l'État et non comme le prétend la déposante comme désignant les nourrissons ou des personnes dépourvues d'agressivité ou encore ne souriant jamais.

Quant à la liberté d'expression invoquée par la déposante, son exercice peut être soumis à des restrictions s'il apparaît qu'il est porté atteinte à l'ordre social.

Or, et précisément, en contemplation du contexte particulier du cas d'espèce, le signe « les sans dents » sera perçu non point, comme une marque et donc comme indicateur de l'origine des produits et services qu'elle désigne mais comme une incitation à contrevenir à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société ou comme offense pour une partie du public concerné.

Le dépôt de la marque « les sans dents » est donc rejeté comme étant contraire à l'ordre public.

Il paraît évident et la Cour le précise utilement, que le contexte entourant ce dépôt a été le catalyseur du refus, car cette expression est parfaitement valable et elle présente même une certaine subtilité pour désigner des produits, et notamment des produits pour nourrissons qui n'ont pas « encore » de dents. L'allusion est amusante.

Suggérons à la déposante d'attendre quelques années avant de tenter un nouveau dépôt car le temps fera son œuvre pour balayer toute réminiscence à un certain livre et à un certain chef de l'Etat de l'époque.

Cour d'Appel de Paris 26 Février 2016 n°14-20555

MARQUE : RENOUELEMENT ATTENTION AUX DELAIS QUI SONT PRESCRITS

Une marque est indéfiniment renouvelable tous les dix ans, mais un délai est donné pour y procéder.

L'enregistrement peut en effet être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire.

La déclaration de renouvellement doit être présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Toutefois la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.

Le site de l'Inpi comporte une rubrique « Renouveler sa marque » et une sous rubrique « quand procéder au renouvellement ». Un exemple est même donné : Une marque déposée le 15 juillet 2004 pourra être renouvelée du 31 janvier 2014 au 31 juillet 2014.

C'est pour ne pas avoir respecté ces délais qu'un titulaire a vu sa demande de renouvellement rejetée, impliquant la perte de sa marque.

Le titulaire de la marque NAJM a en effet déposé le 04 novembre 2014 une déclaration de renouvellement de sa marque, déposée le 15 avril 2004.

Il reçoit une décision d'irrecevabilité pour renouvellement tardif, le délai ayant expiré le 1^{er} novembre 2014.

Il engage un recours devant la Cour d'appel, soutenant que le Directeur de l'Inpi a manqué à son devoir d'information en ne lui précisant pas la date à laquelle il devait y procéder et ajoute que le paiement en ligne effectué le 04 novembre 2014 incluant les pénalités de retard a été accepté, laissant ainsi supposer qu'il était valable.

Ces arguments sont balayés par la Cour d'appel qui rappelle que les règles sus-énoncées sont claires et précises, le requérant bénéficiant d'un délai total d'une année pour procéder au renouvellement de sa marque (expirant le 1^{er} novembre 2014) en tenant compte du délai de grâce et qu'il ne peut faire supporter de bonne foi les conséquences du risque qu'il a pris au Directeur de l'Inpi, alors qu'aucun texte ne prévoit une procédure d'avertissement avant échéance.

S'agissant de l'encaissement de la redevance accepté (puis remboursé), la Cour énonce également que la perception de la redevance est indifférente de la recevabilité de l'acte de renouvellement, puisque les textes prévoient un tel remboursement.

Après l'heure, c'est plus l'heure pourrait-on conclure. Il est vrai qu'une année (comprenant le délai de grâce) est un délai suffisamment long pour permettre aux étourdis de se retourner.

Reste au titulaire, aujourd'hui ex-titulaire, de déposer une nouvelle fois sa marque, sauf si entretemps la marque a été déposée par un tiers.

Cour d'appel de Paris 29 janvier 2016 n°2015-05349

Lettre d'information juridique n°89 Avril 2016

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 01 58 36 51 00 - 06 49 73 46 51 Fax 01 58 36 01 51

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr