

Cabinet Claude BARANES

1 rue Paul Delaroche 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

N° 100 Avril 2017

**Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle et la
Concurrence déloyale.**

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Marque : Dépôt frauduleux et déceptivité de la marque par tromperie sur l'origine et la paternité d'une œuvre.

Marque : La marque SWEET PANTS jugée valable pour désigner des vêtements, mais non contrefaite par la dénomination SWEAT PANTS

Marque : La marque notoire ou de renommée est atteinte sans qu'il soit besoin d'établir un risque de confusion

Marque : Rappel des conditions de la contrefaçon par imitation (Arrêt Byblos)

Nom de domaine : la protection d'un nom de domaine par la concurrence déloyale n'exige ni originalité ni distinctivité de ce nom de domaine.

MARQUE : DEPÔT FRAUDULEUX ET DECEPTIVITE DE LA MARQUE PAR TROMPERIE SUR L'ORIGINE ET LA PATERNITE D'UNE ŒUVRE

Un auteur compositeur arrangeur connu sous le pseudonyme de Prince AK est l'auteur de paroles de deux chansons l'une mettant en scène un enfant prénommé Lilli et l'autre mettant en scène un personnage dénommé « Bébé Lilly ».

Les droits sur ces chansons font l'objet d'un contrat de cession et d'édition avec un éditeur qui commercialise un disque format « single » sous l'intitulé « Allo papy Bébé Lilly » et qui dépose la marque verbale « Bébé Lilly » pour désigner différents produits de nombreuses classes.

L'auteur assigne ce dernier pour dépôt frauduleux et trompeur demandant le transfert de la marque.

Les juges du fond rejettent les deux demandes.

Pour le dépôt frauduleux, la Cour d'appel retient que l'auteur des paroles de la chanson mettant en scène le personnage de Bébé Lilly ne justifie pas de droits d'auteur sur la dénomination « Bébé Lilly » et ne démontre pas en quoi l'éditeur aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifie pas avoir de droits et que les relations d'affaires ayant existé entre eux, n'ayant créé aucune interdiction en ce sens.

Autrement, dit le contrat de cession ne disant mot sur le dépôt de la marque « Bébé Lilly » qui ne bénéficie d'aucun droit d'auteur, les relations d'affaires existant entre les deux parties justifiaient l'autorisation du dépôt de la marque.

L'arrêt est cassé.

La Cour régulatrice rappelle que le dépôt d'une marque est frauduleux dès lors qu'il est avéré que le déposant a par son dépôt, recherché à s'approprier une dénomination en privant son auteur de toute possibilité de l'exploiter dans l'exercice de son activité.

Ainsi, l'éditeur en déposant la marque « Bébé Lilly » a privé l'auteur des paroles de la chanson de la possibilité d'exploiter son personnage « Bébé Lilly », peu importe que ce titre ne soit pas original et ne bénéficie donc pas de la protection au titre des droits d'auteur.

On rappellera que, si le titre « Bébé Lilly » avait bénéficié d'une protection au titre des droits d'auteur, la cession des droits n'emportait pas pour autant l'autorisation de déposer ce titre à titre de marque, sans l'accord de son auteur.

Quant au caractère trompeur de la marque, l'auteur estimait que la marque « Bébé Lilly » était déceptive car le consommateur était susceptible d'être trompé sur l'origine des produits ou services, autrement dit qu'il attribuerait l'origine des produits ou des services désignés par ce signe à l'auteur du personnage « Bébé Lilly » ou qu'il serait engendré dans son esprit une relation entre le signe et l'œuvre.

La Cour d'appel rejette cette demande jugeant que la tromperie sur l'origine et la paternité des œuvres n'est pas visé par l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle sur les marques déceptive.

Nouvelle censure de la Cour de cassation qui juge au contraire qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une œuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou d'un droit dérivé.

Autrement dit, le public connaissant l'œuvre et l'auteur de la chanson pouvait se méprendre sur l'origine des produits ou services désignés par la marque.

Cette question n'est pas nouvelle et semblait avoir été tranchée, notamment dans le domaine du prêt à porter lorsqu'un créateur cède son entreprise qui porte son nom et qui voit son nom, qui est aussi une marque, griffé sur des modèles qui ne sont plus créés par lui.

On se rappellera de la fameuse affaire Inès de la Fressange mais qui a trouvé une solution à travers la garantie d'éviction bénéficiant à l'acquéreur. (*Cour de cassation 31 janvier 2006 n°05-10116*)

On attend avec impatience, la solution que donnera sur cette question l'arrêt de renvoi.

En tous cas cette affaire a le mérite de traiter deux problèmes qui intéressent le droit des marques, le dépôt frauduleux et la marque déceptive.

Cour de cassation 11 janvier 2017 n°2015-15750

MARQUE : SI LA MARQUE « SWEET PANTS » EST VALABLE POUR DESIGNER DES VETEMENTS ELLE N'EST PAS CONTREFAITE PAR LA DENOMINATION « SWEAT PANTS ».

Une société spécialisée dans le prêt à porter a enregistré la marque SWEET PANTS pour désigner en classe 25 notamment : les vêtements, chaussures et chapellerie.

Une autre société concurrente a adressé à ses clients une publicité par courriel portant sur la vente de pantalons de jogging sous la dénomination SWEAT PANTS.

La première a attaqué la seconde en contrefaçon de marque ainsi qu'en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale, en raison de la reproduction de photographies tirées de son site.

S'agissant de la contrefaçon de marque, la question première posée était celle de la validité de la marque SWEET PANTS pour désigner des vêtements au motif qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif, car elle désigne une caractéristique du produit.

Le Tribunal rappelle, outre les dispositions de l'article L 711-2 b du Code de la propriété intellectuelle qui disposent que sont dépourvus de caractère distinctif les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, que le caractère distinctif s'apprécie à la date du dépôt.

Ensuite, il observe que la marque SWEET PANTS est composée de deux termes anglais : PANTS qui est aisément appréhendé par le public français comme signifiant « pantalon » et SWEET qui est aussi tout à fait compris du fait de son utilisation dans de nombreuses locutions, telles que « Sweet dream » ou « Home sweet home » comme signifiant quelque chose de « doux, douillet, confortable ».

Enfin, il conclut que la conjonction de ces deux mots anglais, appréhendés par le public français auquel la marque est destinée, comme signifiant « pantalons doux » est éventuellement évocatrice de la matière textile douce, molletonnée du vêtement, mais ne peut être considérée comme descriptive des produits en ce que cette locution anglaise n'est pas utilisée dans le langage courant pour désigner un pantalon de jogging ou de survêtement, alors qu'au demeurant la locution anglaise équivalente serait « SWEAT Pants » (prononcée différemment, signifiant pantalon de sudation)

En conséquence de quoi, la marque SWEET PANTS est jugée non descriptive pour des vêtements et donc parfaitement valable.

S'agissant du deuxième volet, relevant de la contrefaçon, le Tribunal procède à une double analyse.

D'abord, le Tribunal rappelle que l'usage du signe contesté (SWEAT PANTS) pour être constitutif de contrefaçon doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque à savoir la garantie de l'origine des produits.

Or, le Tribunal observe que le mail litigieux est adressé aux quelques clients revendeurs de la société concurrente annonçant l'envoi de deux fichiers de promo sous la marque ONLY qui est une des marques de cette société.

Ces mails comportent en lettres d'imprimerie apparentes « SWEAT PANTS » positionnée à côté des photographies associées à la marque ONLY. Dès lors, cette appellation « SWEAT PANTS » étant donc utilisée pour désigner à l'égard des professionnels du secteur concerné, la nature des produits proposés, à savoir littéralement des pantalons de sudations, elle n'est donc pas utilisée à titre de marque et n'est donc pas constitutive de contrefaçon.

Ensuite et de manière superfétatoire ajoute le Tribunal, s'il existe des ressemblances entre les deux locutions, en ce que chacune comprend le mot anglais PANTS précédé des termes SWEET ou SWEAT lesquels comportent strictement le même nombre de lettres, soit 5 dont 4 identiques positionnées dans le même ordre, il y a néanmoins des différences sonores, car le premier est prononcé « swiiit » et le second « swêt » soit des phonèmes totalement différents et il existe des différences conceptuelles, car les SWEAT renvoie au mot sueur, sudation, et le second SWEET renvoie à la douceur, de sorte que nonobstant la similitudes des produits et les similitudes visuelles, le public concerné à savoir le professionnel de la vente de vêtements, sera à même de les distinguer, supprimant tout risque de confusion.

En conséquence, non seulement l'utilisation de la dénomination SWEAT PANTS par la société concurrente ne porte pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque SWEET PANTS, mais serait-elle aussi l'indication d'une origine commerciale, il existe des différences auditives et conceptuelles entre les deux signes supprimant tout risque de confusion et donc la contrefaçon.

On aurait pu simplement ajouter que le terme SWEAT est un terme descriptif et donc banal pour désigner un vêtement, tel le SWEAT SHIRT, et que rien n'interdit de l'appliquer à un pantalon.

Tribunal de Grande instance 06 janvier 2017 n° 2014-09412

MARQUE DE RENOMMEE OU NOTOIRE : L'ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE OU NOTOIRE EST ETABLI SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE CONSTATER UN RISQUE DE CONFUSION

Les marques de renommée ou notoires bénéficient d'un régime de protection élargie.

En principe, au regard du principe de spécialité en droit des marques, la reproduction ou l'imitation d'une marque sur des produits différents de ceux visés dans l'enregistrement de la marque ne constitue pas une contrefaçon.

Si la reproduction ou l'imitation de cette même marque est apposée sur des produits cette fois similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, cela constituera une contrefaçon à condition que soit démontré un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Rien de tel pour la marque de renommée ou notoire qui est protégée contre son utilisation même sur des produits non similaires et à fortiori non identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque.

La loi dispose que la reproduction ou l'imitation d'une marque notoire ou renommée engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

En aucune manière, cette atteinte est subordonnée à la constatation d'un risque de confusion.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation par un arrêt en date du 17 janvier 2017.

En l'espèce, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) titulaire de la marque notoire constituée par les cinq anneaux olympiques a constaté qu'à l'occasion des jeux olympiques de Londres 2012, la société Frogpubs qui a pour activité la gestion de bars, a, sans autorisation, reproduit le symbole des anneaux olympiques sur 200.000 sous-bocks de bière et l'a diffusé sur son site internet pour informer sa clientèle de la retransmission sur écran des épreuves olympiques dans ses sept établissements.

La CNOSF a engagé une procédure en citant à comparaître la société et son gérant devant le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal a prononcé une relaxe mais sur appel de la CNOSF sur les seules dispositions civiles, la Cour d'appel retient la responsabilité civile des prévenus et les condamne au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Sur pourvoi, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a constaté que la marque jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle, que son utilisation par les prévenus a été faite à des fins commerciales pour attirer la clientèle et que les anneaux bénéficient d'une protection élargie, pour juger que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur, une simple association à la marque ou évocation de celle-ci étant suffisante.

Cette décision a le mérite de rappeler que l'atteinte à la marque de renommée ne nécessite donc pas la démonstration d'un risque de confusion en cas de reproduction ou imitation d'une marque notoire ou de renommée.

Elle rappelle également que les anneaux olympiques constituent l'exemple même d'une marque notoire

Cour de cassation 11 janvier 2017 n°2015-15570

MARQUE : RAPPEL DES CONDITIONS DE LA CONTREFAÇON PAR IMITATION

En matière de contrefaçon, dès lors que le signe contesté n'est pas la reproduction à l'identique de la marque ou que les différences sont si insignifiantes qu'elles passent inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne, c'est la contrefaçon par imitation qui s'applique.

Et donc, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre la marque et ce signe litigieux (qui peut être une autre marque), un risque de confusion qui comprend le risque d'association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Dans l'affaire opposant la marque « Byblos » à la marque « Byblos Art Hôtel Villa Amistà », la Cour d'appel de Paris rappelle que dans une marque complexe, composée de plusieurs termes, l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent peut être dominée par un de ses éléments, et qu'en l'espèce le public pertinent est celui du touriste à la recherche d'hôtels de luxe, particulièrement des palaces.

Et la Cour d'observer que visuellement et phonétiquement les signes en litige ont en commun le terme Byblos placé en attaque dans le signe contesté « Byblos Art Hôtel Villa Amistà » où il apparaît comme l'élément dominant et distinctif.

Le terme « Hôtel » n'est que descriptif de l'activité de l'hôtel, poursuit la Cour, et le terme « Art » n'est qu'un élément descriptif de la qualité de cet hôtel où selon la description qui en est donnée sur les sites de réservation en ligne on peut y admirer des œuvres d'art. De même les termes « Villa Amistà » ne font que se référer à un nom de lieu italien.

Ainsi, l'élément dominant et distinctif est bien le terme « Byblos », la simple différence de typographie du signe contesté étant négligeable pour le public concerné.

Enfin la Cour rappelle qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits et services désignés.

Et donc en l'espèce, eu égard à l'identité des services concernés et à la forte similitude visuelle et phonétique des signes eu égard à l'élément dominant et distinctif « Byblos », le public pertinent sera amené à penser que l'hôtel « Byblos Art Hôtel Villa Amistà » exploité en Italie appartient à une

chaîne d'hôtels sous le nom générique «Byblos » et donc pouvant être perçu comme l'extension en Italie des hôtels de luxe de la SAS Byblos.

La contrefaçon par imitation est donc admise.

Cette décision « décortique » le cheminement intellectuel pour parvenir à cette conclusion ou pour ne pas y parvenir. Elle est en tous cas pédagogique car elle rappelle comment se démontre cette contrefaçon.

Cour d'appel de Paris 7 juin 2016 n°2014-23490

NOM DE DOMAINE : SA PROTECTION PAR LA CONCURRENCE DELOYALE N'EXIGE NI ORIGINALITE NI DISTINCTIVITE.

La Cour de cassation rappelle que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Dès lors, on ne peut exiger de celui qui prévaut de la reprise ou de l'imitation de son nom de domaine qu'il démontre au préalable son caractère original ou distinctif.

La Cour rajoute simplement que le facteur original ou distinctif du nom de domaine reste seulement pertinent pour l'examen d'un risque de confusion. Ce risque de confusion était le fait générateur de la concurrence déloyale.

En l'espèce, la société PRESSIMO réservataire du nom de domaine : www.lactoisimm.com a engagé une action en concurrence déloyale à l'encontre du réservataire du nom de domaine www.lactoisimm.net.

Ces deux noms de domaine renvoient à des activités de même nature ou complémentaires.

La Cour d'appel rejette la demande en retenant donc que quand bien même chacun des noms de domaine renverrait à des activités de même nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d'identification de services provenant d'une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif.

La Cour de cassation censure en rappelant ainsi que le caractère original ou distinctif n'est pas une condition pour la protection d'un nom de domaine.

Assurément, la Cour d'Appel a appliqué aux noms de domaines les critères de protection du droit d'auteur ou de la marque. Or, tel n'est pas le cas. Le nom de domaine n'est ni une œuvre ni un signe distinguant un produit ou un service, mais la dénomination électronique d'un site interne. Le nom de domaine est exclusivement protégé selon les critères de la concurrence déloyale et donc de la responsabilité civile, et ce au même titre qu'une dénomination sociale. Seul le risque de confusion entraînera la sanction.

Ainsi, la Cour régulatrice précise que ces critères servent seulement à l'examen de ce risque de confusion.

Il appartiendra donc à la Cour de renvoi de dire si les noms de domaine www.lactoinm.com et www.lactoinm.net engendrent ou non dans l'esprit du public un risque de confusion, et ce en tenant compte notamment du caractère plus ou moins descriptif du premier nom de domaine, mais qui ne sera pas le seul critère.

Cour de cassation 06 Décembre 2016 n°15-18470

Lettre d'information juridique n°100 AVRIL 2017

Cabinet Claude BARANES

1 rue Paul DELAROCHE 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