

## **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° 111 Avril 2018

**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 / CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE.**

## **Sommaire**

Droit d'auteur : Architecture et Urbanisme

Droit d'auteur : Artistes de rue ou « Street art » et droit pénal.

Marque : HENKEL titulaire de la marque FA peut s'opposer à l'enregistrement de la marque FA LAIYA, ou l'influence de la notoriété.

Marque : Le titulaire de la marque MUTUELLE VALEO peut s'opposer à l'enregistrement de la marque VALOSERVICES.

Marque : Absence de confusion entre GUSTAVE et GUSTAVE CLAPS.

Nombreux sont les procès entre le propriétaire de l'œuvre et l'auteur de l'œuvre, l'architecte, consécutifs aux travaux sur un bâtiment considéré comme une œuvre architecturale.

En l'espèce, un architecte qui avait conçu et réalisé l'œuvre architecturale, inaugurée en 1995, destinée à recevoir les collections du Musée de l'Arles antique, a constaté que le département des Bouches-du Rhône avait fait entreprendre sans son accord des travaux d'extension du bâtiment dans le dessein y exposer un bateau de commerce gallo-romain retrouvé dans le Rhône en 2004.

Arguant de l'atteinte à son droit moral, Il a assigné le département pour voir ordonner la remise en l'état de l'œuvre et le versement de dommages et intérêts.

Sa demande est rejetée par la Cour d'appel d'Aix en Provence. La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a jugé que si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d'imposer une intangibilité absolue à son œuvre, il importe cependant, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire de l'œuvre architecturale, que les modifications apportées n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'œuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi.

Et de constater que la découverte de la barque datant de l'époque gallo-romaine déclarée « trésor national » ainsi que sa cargaison, et la nécessité d'exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l'existence d'un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d'une extension, dès lors que l'unité qui s'attachait au bâtiment muséal excluait l'édification d'un bâtiment séparé.

Puis que si l'extension réalisée modifie la construction d'origine, elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu'il n'est pas démontré qu'elle dénature l'harmonie de l'œuvre

En conséquence, les modifications apportées jugées nécessaires n'étaient pas disproportionnées par rapport à l'œuvre poursuivie.

Cette décision constitue une nouvelle brèche dans les prérogatives souvent régaliennes de l'auteur faisant jouer son droit moral. Elle rappelle qu'en matière d'architecture, il existe deux impératifs, celui précisément du respect du droit moral de l'architecte et celui dû aux contraintes de l'urbanisme et de ses nécessaires évolutions à la fois utilitaires et sécuritaires.

*Cour de cassation 20 décembre 2017 n°16-13632*

## **DROIT D'AUTEUR : DROIT PENAL ET ARTISTES DE RUES**

Le Street Art a perdu une bataille face à la RATP

En l'espèce, la juridiction correctionnelle a sévèrement condamné les tags de l'artiste urbain appelé Azyle, tags pratiqués sur des rames de métro.

Des graffitis avaient été constatés à plusieurs reprises sur des voitures du métropolitain parisien et son auteur a été poursuivi du chef de dégradations commises sur des biens d'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'un service public.

La sanction est lourde, l'auteur est condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à réparer le préjudice évalué à la somme de 140.000 euros constitué par les frais de nettoyage.

Dans un arrêt du 11 juillet 2017 la Cour de cassation APPROUVE LA Cour d'appel qui a retenu que le caractère prétendument artistique allégué n'efface aucunement la réalité des dégradations de la propriété d'autrui.

Ni les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni les articles L 111- 1 et suivants et 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sur les œuvres de l'esprit n'ont pu la qualification des tags par les juges les tags comme de vulgaires dégradations. Aucun moyen n'a donc pu sauver l'artiste et son œuvre.

Le pénal ne se soucie donc guère des droits d'auteur et de la liberté artistique dès lors que le support matériel sur lequel ces œuvres sont dessinés est le bien d'autrui.

Notons que si l'inverse avait été admis les auteurs des tags et autres dessins sur les rames de métro auraient pu se plaindre de leur nettoyage sans leur accord, sauf à admettre le caractère éphémère de ces œuvres, car cela aurait porté atteinte à leur œuvre.

Le métro n'est pas le trottoir où la pluie fait naturellement son œuvre.

*Cour de cassation 11 juillet 2017 n°16-83588*

## **MARQUE : HENKEL TITULAIRE DE LA MARQUE « FA » PEUT S'OPPOSER A LA MARQUE « FA LAIYA » OU L'INFLUENCE DE LA RENOMMEE**

La société Henkel est titulaire de la marque FA déposée pour désigner notamment les produits de la classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles.....

Elle s'est opposée à l'enregistrement de la marque FA LAIYA déposée également en classe 3.

Le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition estimant que les signes en cause donnent une impression d'ensemble différente tant au niveau visuel que phonétique ou conceptuel. Il relève que le terme LAIYA est distinctif comme le terme FA, dont la seule notoriété ne saurait suffire à créer un risque de confusion.

La Cour d'appel de Paris a un autre avis.

Son raisonnement est le suivant: d'un point de vue visuel, la marque FA antérieure est composée d'un signe de deux lettres et la demande d'enregistrement de deux signes (FA LAIYA).

Si la demande d'enregistrement est plus longue, en ce qu'elle comprend trois syllabes et sept lettres alors que la marque antérieure n'a que deux lettres, elle commence par les deux mêmes lettres placées dans le même ordre. Et ces deux lettres revêtent une importance particulière dans la mesure où le public lit de gauche à droite, de sorte qu'elle constitue la séquence d'attaque.

D'un point de vue phonétique, la sonorité d'attaque de la demande d'enregistrement constitue la celle de la marque antérieure.

D'un point de vue conceptuel, la demande d'enregistrement FA LAIYA présente un espace entre les deux termes qui la composent, et elle individualise ainsi le terme FA, ce d'autant que FA est parfaitement distinctif pour les produits cosmétiques. De plus même si le signe FA évoque une note de musique, la marque antérieure dispose d'une grande notoriété pour les produits cosmétiques.

Cet espace entre FA et LAIYA individualise en début de signe le terme FA ce qui invite le consommateur à penser que le terme LAIYA est ajouté à la suite de FA, dont FA LAIYA constituerait ainsi une déclinaison.

Il en résulte pour la Cour un risque d'association entre FA et FA LAIYA d'autant que LAIYA n'a pas de signification particulière. La décision de directeur général de l'INPI est donc annulée.

C'est donc l'espace entre FA et LAIYA qui a apparemment fait pencher la balance, individualisant le mot FA qui dispose dans les produits cosmétiques une grande notoriété.

Il est donc conseillé au déposant de FA LAIYA d'accoler les deux termes pour que FALAIYA ne fasse plus d'ombre à FA.

*Cour d'appel de Paris 23 janvier 2018 n° 2017-11823*

## **MARQUE : MUTUELLE VALEO PEUT S'OPPOSER AU DEPOT DE LA MARQUE VALOSERVICES**

Intéressante décision à propos de la comparaison de deux signes et l'éventuel risque de confusion.

Le titulaire de la marque MUTUELLE VALEO s'est opposé à l'enregistrement de la marque VALOSERVICES.

Dans un premier temps, les services ont été considérés comme identiques et similaires.

Quant à la comparaison des signes, le titulaire de la marque seconde demandée contestait toute similitude faisant valoir en substance que le signe VALOSERVICES forme un tout indivisible qui ne peut être réduite au sel terme VALO, qu'il s'agit d'un néologisme constitué de la troncation du terme VALORISATION et de l'adjonction du terme SERVICES, puis que les termes d'attaque comme leur sonorité en raison de la lettre E sont différents et qu'enfin le terme VALOSERVICES renvoie conceptuellement à l'idée de valorisation absente de la marque VALEO.

La Cour écartera ces différents moyens par la démonstration suivante :

La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, MUTUELLE et VALEO au sein desquels VALEO est l'élément dominant et distinctif parfaitement arbitraire, le terme MUTUELLE ne désignant qu'un service de couverture de dépense de santé.

Quant à VALOSERVICES, le radical VALO placé en attaque est également immédiatement perceptible arbitraire et dominant. Le terme services étant dépourvu de caractère distinctif.

La dénomination VALOSERVICES ne sera pas non plus perçue comme un néologisme, formant un tout indivisible dès lors que pris dans son ensemble, elle n'a pas de signification propre et d'acception nouvelle et ne sera pas non plus perçue comme un jeu de mots constitué par l'abréviation du mot valorisation suivi du suffixe services.

Dès lors le préfixe VALO est parfaitement détachable du terme SERVICES lui-même dépourvu de distinctivité.

Ainsi les deux signes en présence restent dominés par les séquences VALEO et VALO qui ont en commun la séquence VAL associé à la lettre O et ne diffèrent que par la lettre E.

Cette similitude des signes conjugués à la similarité des produits révèle une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première.

La Cour d'appel nous donne un bel aperçu de la marche à suivre pour vérifier si entre deux signes apparemment distincts ne se cache pas au contraire une similarité entraînant un risque de confusion.

*Cour d'appel de Versailles 13 juin 2017 n°2017-00845*

## **MARQUE : ABSENCE DE CONFUSION ENTRE « GUSTAVE » ET « GUSTAVE CLAPS »**

Le titulaire de la marque GUSTAVE enregistrée pour désigner des services des classes 35,39 et 45 a fait opposition du dépôt de la marque GUSTAVE CLAPS

Le Directeur de l'INPI a estimé malgré l'identité et la similarité des produits et services, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en cause. Il a donc rejeté l'opposition

Un recours est formé contre cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

La Cour retient, s'agissant de la comparaison des signes seule en jeu, que si les deux signes ont en commun la dénomination GUSTAVE ils se distinguent par des longueurs et physionomies différentes, le signe contesté : GUSTAVE CLAPS comportant deux termes totalisant 12 lettres (7 pour la marque antérieure).

Phonétiquement, ces deux signes se distinguent par leur rythme, et les sonorités finales du fait de la présence du terme CLAPS au sein du signe contesté.

Conceptuellement, la marque GUSTAVE renvoie au prénom alors que le signe contesté est susceptible d'être perçu par le consommateur comme l'association d'un prénom et d'un nom patronymique.

Par ailleurs, si le signe GUSTAVE dans la marque contestée apparaît distinctif, au sein du signe et au regard des produits et services désignés, il n'est pas pour autant dominant.

Quant au signe CLAPS écrit en même caractère et de même taille et présenté sur la même ligne, il est tout aussi distinctif et rien ne permet d'affirmer qu'il sera perçu par le consommateur comme une onomatopée reproduisant le bruit d'un applaudissement lequel serait plutôt clap –clap et non claps – claps ou comme une référence argotique utilisé par Raymond Queneau dans un roman de 1942 et qui signifie manger ou encore comme le nom d'un sandwich créé par la société titulaire de la demande d'enregistrement et vendu dans le quartier de Pigalle ce qui conférerait un caractère purement descriptif.

Pour la Cour, le mot CLAPS dans l'expression GUSTAVE CLAPS retiendra davantage l'attention que le prénom GUSTAVE qui s'il n'est pas des plus répandus, revient à la mode depuis le début des années 2000.

En d'autres termes, le terme CLAPS semble l'emporter sur celui de GUSTAVE qui selon la Cour ne bénéficie pas d'une position distinctive autonome au sein du signe contesté.

Cette décision intéressante sur l'étude du risque confusion nous apprend ou rappelle plusieurs autres choses non moins intéressantes bien que sans rapport avec le droit des marques, tels le roman de Raymond Queneau ou la remontée du choix du prénom GUSTAVE à partir des années 2000 ou encore le nom d'un sandwich.

*Cour d'appel de Paris 26 septembre 2017 n° 2016-17818*

**Lettre d'information juridique n°111 Avril 2018**  
**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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)  
**[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)**

---

*Cabinet d'Avocats Claude Baranes*