

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° 85 Décembre 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 et photographie : Le Photographe doit démontrer que la photographie est le fruit d'une réflexion

Marque : « Human Energy » ne peut désigner des boissons énergisantes et énergétiques.

Marque : Absence de validité d'une marque figurative constituée de petites boules et désignant des produits cosmétiques. Affaire Guerlain

Marque communautaire de renommée : Condition de la renommée et de la protection.

Marque : Influence du niveau de distinctivité dans la démonstration du risque de confusion.

DROIT D'AUTEUR ET PHOTOGRAPHIE LE PHOTOGRAPHE DOIT DEMONTRER QUE LA PHOTOGRAPHIE EST LE FRUIT D'UNE REFLEXION

Encore une décision à propos de la protection d'une photographie par le droit d'auteur.

En l'espèce, il s'agissait d'une photographie de Jimi Hendrix prise en 1967.

Cette photographie a été reprise pour des affiches publicitaires faisant la promotion de cigarettes électroniques. La cigarette tenue par Jimi Hendrix entre ses doigts dans la photographie originale a été remplacée par une cigarette électronique et la mention « Egotabaco » a été rajoutée.

Les ayants droits de Jimi Hendrix après avoir demandé en vain le retrait de ces affiches ont engagé une action en contrefaçon sur le terrain du droit d'auteur.

Pour l'emporter ces ayants droits devaient démontrer l'originalité de la photographie pour bénéficier de ladite protection.

Le Tribunal rappelle que conformément à l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Mais que si la protection de cette œuvre est acquise à son auteur sans formalité du seul fait de la création c'est à la condition qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la reprise banale d'un fonds commun non appropriable, et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue.

le Tribunal rappelle la décision de la CJUE dans son arrêt du 1^{er} décembre 2010 (aff C145/10 Eva Marie P.c/Standard Vegalgs) s'agissant de photographies, qu'une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète sa personnalité que tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en faisant des choix libres et créatifs, et que s'agissant d'une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l'auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à plusieurs moments lors de sa réalisation (mise en scène- pose de la personne- éclairage cadrage-angle de prise de vue- atmosphère créée).

En d'autres termes à travers ses choix l'auteur d'une photographie de portrait est ainsi en mesure d'imprimer sa touche personnelle à l'œuvre créée.

Or pour le Tribunal l'ayant droit en expliquant que la photographie est aussi extraordinaire que rare car elle réussit à capter, le temps d'un instant fugace, le saisissant contraste dans la légèreté du sourire de l'artiste et de la volute de fumée et la noirceur et la rigueur géométrique du reste de l'image, se contente de mettre en exergue des caractéristiques esthétiques de la photographie qui sont distinctes de l'originalité qui est indifférente au mérite de l'œuvre sans expliquer qui est l'auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude générale.

Pour le Tribunal en l'absence de précision sur l'origine de ces choix constitutifs des caractéristiques originales revendiquées, l'ayant droit ne met pas les défendeurs en mesure de débattre de l'originalité la photographie et le juge d'en apprécier la pertinence.

L'ayant droit voit donc sa demande rejetée pour n'avoir pas fait la démonstration de cette originalité.

On conviendra que s'il est difficile de faire la démonstration d'un processus de création, le Tribunal nous donne au moins une piste à suivre ou plus exactement à ne pas suivre, celle qui consiste à apprécier et décrire le résultat esthétique sans préciser comment l'auteur est arrivé à ce résultat.

Tribunal de Grande instance de Paris 21 mai 2015

MARQUE : ABSENCE DE VALIDITE DE LA MARQUE « HUMAN ENERGY» POUR DESIGNER DES BOISSONS ENERGISANTES ET ENERGETIQUES MAIS VALABLE POUR DESIGNER LES AUTRES BOISSONS.

Le titulaire de la marque « Human Energy » se voit dans le cadre d'une action en contrefaçon opposer l'absence de validité de sa marque pour défaut de caractère distinctif dans la mesure où la marque composée de mots anglais signifiant « énergie humaine » renvoie aux caractéristiques propres du produit en cause, notamment les boissons énergisantes et autres sodas venus sur le marché.

Le titulaire s'y oppose au motif que les termes Human Energy sont distinctifs car il s'agit de mots en langue anglaise qui n'étaient pas au jour du dépôt, entrés dans les usages pour désigner les boissons énergisantes et au surplus que les termes employés ne décrivent pas les caractéristiques premières évidentes d'une boisson énergisante dans la mesure où elle n'est pas composée d'énergie humaine ou de produits dérivés du corps humain.

Le Tribunal rappelle que le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs des produits et des services et la fonction de garantie d'origine de la marque.

De plus une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles.

Pour le Tribunal la marque « Human Energy » qui emprunte à la langue anglaise se traduit facilement en un trait de temps dans l'esprit du consommateur moyen français par « énergie humaine » ou « énergie pour l'être humain » et qu'il est constant qu'une boisson énergétique est destinée aux sportifs, que leur but est de fournir de l'énergie en vue de lutter contre la fatigue et la déshydratation.

Ainsi pour le Tribunal le signe « Human Energy » est un terme usuel pour désigner la caractéristique première et directe des boissons énergisantes ou énergétiques dans l'esprit du public en recherche d'un regain d'énergie pour un effort immédiat ou d'endurance. Autrement dit ces termes sont quasiment nécessaires pour décrire les produits et ne peuvent ainsi conférer, en l'absence de tout autre élément révélant un choix arbitraire du déposant, un droit privatif sur ceux-ci.

En revanche, nous dit le Tribunal il n'est pas établi de point de contact direct entre ce signe et les autres produits ou services visés dans le dépôt, tels que cafés, thés, boissons alcooliques ou condiments qui ne mettent pas en avant leur capacité première à fournir de l'énergie, même si, s'agissant d'aliments ou de boissons, ils y contribuent.

Décision parfaitement logique, même si, mais ce n'était certainement soulevé, le signe « Human Energy » pour désigner des produits alcooliques peut être considéré comme trompeur ou contraire à l'ordre public et en tous cas contraire aux dispositions qui prohibent la publicité sur les alcools car cela admet que l'alcool peut être énergétique pour le corps humain.

Tribunal de Grande Instance 10 Septembre 2015 n° 2014-06205

MARQUE : ABSENCE DE VALIDITE D'UNE MARQUE FIGURATIVE REPRESENTANT LE DESSIN DE PETITES BOULES DE COULEURS ET VISANT DES PRODUITS COSMETIQUES. AFFAIRE GUERLAIN

La société GUERLAIN commercialise une poudre de maquillage pour le visage dénommée « Météorites » et qui se présente sous la forme d'un mélange de petites boules de couleurs pastel conditionnées dans une boîte cylindrique.

Elle a déposé une marque figurative représentant le dessin de petites boules de couleurs pastel.

Avertie d'un retenue en douane de 96 boîtes de perles de teint « bonne mine » commercialisée par la société La Brosse et Dupont, la société GUERLAIN a engagé une action en contrefaçon.

La question qui s'est évidemment posée devant le Tribunal est celle de la validité de la marque figurative à l'origine de cette saisie douanière, la société attaquée soulevant sa nullité pour défaut de distinctivité intrinsèque.

Le Tribunal rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit d'apprécier d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. En l'espèce, sont visés les produits de la classe 3 : les produits de maquillage.

Et pour le Tribunal, il convient de déterminer si la représentation du signe décrite comme « des petites billes ou boules » enregistrées soit en couleur pastel, soit en couleur ocre, soit en noir et blanc, est susceptible de remplir la fonction de marque, c'est-à-dire celle de désigner aux yeux du consommateur l'origine des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, et dès lors les différencier sans confusions possible de ceux qui ont une autre provenance.

Or pour le Tribunal, les poudres de teint sous formes de petites boules ou billes étaient déjà commercialisées avant le dépôt de la marque et par conséquent la distinctivité intrinsèque des signes figuratifs pour des cosmétiques n'est donc pas démontrée.

Les dessins de boules ou de billes de couleur ou non ne sont donc pas aptes à remplir la fonction de marque car le consommateur ne verra pas dans cette forme une provenance d'une entreprise particulière mais la forme, certes nouvelles, d'une poudre pour du maquillage.

L'acquisition de la distinctivité par l'usage n'a pas non plus été démontrée, malgré la production de sondage, le Tribunal relevant notamment que ce signe ne fait pas référence immédiatement à une origine commerciale.

Enfin et de manière surabondante, car ce moyen pouvait être suffisant pour faire annuler la marque, le Tribunal fait observer que la représentation de ces boules ou billes dans la marque n'est pas suffisamment claire et facilement intelligible pour être précisément identifiée comme pouvant désigner l'origine commerciale de cosmétiques.

La poudre de maquillage en forme de boules ou de billes est donc libre d'être commercialisée par tout intervenant du secteur.

Tribunal de Grande Instance de Paris 10 septembre 2015 n°2014-07296

MARQUE COMMUNAUTAIRE DE RENOMMEE : CONDITION DE LA RENOMMEE ET DE LA PROTECTION

On rappellera qu'une marque de renommée est protégée au-delà des produits ou services désignés dans son enregistrement.

Il s'agit donc d'une exception au principe de spécialité.

A l'occasion d'une procédure d'opposition pour atteinte à une marque communautaire la CJUE a rappelé à la fois les conditions de renommée d'une marque communautaire et de sa protection.

La société UNILEVER titulaire de la marque communautaire « IMPULSE » s'est opposée à l'enregistrement en Hongrie d'une marque similaire mais pour des produits différents.

Or si cette marque communautaire était exploitée et était renommée en Grande Bretagne et en Italie elle ne l'était pas en Hongrie. Pouvait-elle faire interdire l'enregistrement de cette marque similaire sur ce territoire où elle n'est ni exploitée et à fortiori ni connue.

La CJUE répond que dès lors que la renommée d'une marque communautaire est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, pouvant, le cas échéant coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d'enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union européenne.

Autrement dit, et la Communauté formant un tout, une renommée établie dans un seul Etat suffit à établir une renommée sur l'ensemble du territoire européen. En l'espèce la renommée de la marque « Impulse » s'étend à la Hongrie, quand bien même ne serait-elle ni connue ni exploitée dans cet Etat.

Une fois la renommée établie reste à établir l'atteinte à cette renommée. La réponse de la CJUE semble simplifier les conditions de la protection.

Il faut en application des dispositions sur la marque communautaire prouver que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice et partant, démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.

Quant à ces conditions d'atteinte, s'agissant d'une marque qui a acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire communautaire mais pas auprès du public de l'Etat où l'enregistrement d'une marque nationale postérieure a été demandé membre (en l'espèce la Hongrie), la CJUE précise que l'atteinte peut être établie si une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque.

Cette notion de connaissance par une partie commercialement non négligeable semble être une nouvelle notion à laquelle il va falloir s'habituer et en tous cas prendre en compte.

Reste à définir ce que l'on entend par « partie commercialement non négligeable »

CJUE 3 septembre 2015 n° C 125/14

MARQUE : INFLUENCE DU NIVEAU DE DISTINCTIVITE DANS LA DEMONSTRATION DU RISQUE DE CONFUSION.

L'imitation d'une marque nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Enfin une faible similitude des signes peut être compensée par une forte similitude ou identité des produits et inversement.

Dans le cadre d'un dépôt de marque communautaire le Tribunal de l'Union a été amené à statuer sur l'opposition formée par la société LACOSTE titulaire de la marque emblématique figurative représentant un crocodile.

Le déposant a souhaité déposer une marque figurative composée d'une représentation stylisée en couleur d'un animal de type crocodylien couché avec la queue recourbe vers le bas située à gauche, sa tête dirigée vers le bas ; le tronc de l'animal étant formé par les lettres de l'élément verbal « Kajman » en caractère d'imprimerie.



Les produits étant identiques (classe 18 : produits en cuir et 25 : vêtements et chaussures) seule la question sur la similarité des signes faisait débat. Le Tribunal observe que les signes en cause présentent une faible similitude visuelle, que l'analyse phonétique n'a pas lieu d'être, la marque antérieure de la société LACOSTE ne comprenant aucun élément verbal et qu'une similitude au moins moyenne existe que le plan conceptuel.

Malgré cette faible similitude des signes, le Tribunal met en avant le caractère élevé de la marque antérieure, lequel n'a pas à réduire le risque de confusion entre les signes, pour conclure qu'il n'est pas exclu que la représentation d'un caïman dans la marque demandée puisse être perçue comme une variante de la représentation d'un crocodile dans la marque antérieure (LACOSTE).

La marque demandée malgré son élément verbal « Kajman » est donc rejetée pour les produits des classes 18 et 25.

La société LACOSTE semble donc détenir pour ces deux classes le monopole absolu de la représentation des animaux de la famille des crocodyliens : crocodile, caïman, ou autre alligator si tant est que l'on puisse faire la différence entre eux.

Trib. UE, 30 septembre 2015 aff.T-364/13

Lettre d'information juridique n°85 Décembre 2015

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 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr