

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° 96 Décembre 2016

**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

Dessins et modèles : La protection au titre des dessins et modèles est indépendante de celle au titre du droit d'auteur.

Marque : Conflit entre Saint Agur et Agour sur le terrain des fromages et produits laitiers.

Marque : Rappel de l'obligation de conseil de l'Avocat lors de l'enregistrement de la marque de son client.

Marque : Fève d'or ne porte pas atteinte à Or Fève sur le terrain des cafés.

Marque : Comment s'apprécie la connaissance de la marque postérieure dans le cadre de la forclusion par tolérance

DESSINS ET MODELES : LA PROTECTION AU TITRE DES DESSINS ET MODELES EST INDEPENDANTE DE CELLE AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR

Avant la réforme de 2001 sur le droit des dessins et modèles, la protection avait tendance à se ressembler en ce sens que le dessin ou modèle à l'instar du droit d'auteur devait aussi témoigner d'un effort de création.

La grande différence se situait pour le dessin ou modèle au niveau de la nouveauté qui résultait de l'absence d'antériorité de toutes pièces, nouveauté qui est exclue du champ de protection au titre des droits d'auteur. Autrement dit, rares étaient les dessins et modèles non protégeables au titre du droit d'auteur, mais protégeables au titre du droit des dessins et modèles.

La réforme de 2001 a tout changé. Un modèle jugé non protégeable au titre du droit d'auteur, peut l'être parfaitement au titre du droit des dessins et modèles.

Telle est la nouvelle conclusion tirée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 juin 2016 à propos d'un meuble buffet commercialisé par la société MAISON DU MONDE.

En l'espèce, la société MAISON DU MONDE invoquait la protection de ce buffet au titre d'abord du droit d'auteur.

La Cour rejette sa demande en jugeant que l'ordonnancement de visuels par bandes contrastées « pouvant rappeler un plan de ville » se retrouve dans le travail de Jeff C. dans une œuvre présentée en 2010, et que le fait d'agencer, sur une partie du buffet lui-même connu, des visuels créés, pour partie, à partir d'enseignes ou d'affiches elles-mêmes créées par d'autres, nonobstant l'adoption d'un certain code couleur résultant de l'association de couleurs froides et de couleurs vives - laquelle au demeurant se retrouve dans les choix antérieurs de Jeff C. relève d'avantage d'un genre « industriel vintage » que d'un choix esthétique personnel et original, et l'insertion de chiffres en gros caractères très apparents, ne traduit pas une démarche créative originale.

Le meuble n'est donc pas éligible à la protection au titre des droits d'auteur. On peut toutefois regretter que la Cour s'adosse sur des antériorités alors que l'antériorité relève de la nouveauté et non de l'originalité. Mais comment déceler un apport vraiment créatif à l'intérieur d'un genre industriel, en faisant abstraction de l'existant et donc nécessairement des antériorités ? La question reste posée.

Mais la société MAISON DU MONDE invoquait également la protection au titre des dessins et modèles qui répond à d'autres critères : nouveauté et caractère propre ou individuel pour les dessins et modèles communautaires et qui s'analyse pour ce dernier selon l'impression d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur ou l'utilisateur averti.

S'agissant de la nouveauté, aucune antériorité de toutes pièces n'étant produites, elle est donc acquise.

S'agissant du caractère individuel, la Cour juge contrairement d'ailleurs au Tribunal, que l'appréciation de ce caractère doit s'effectuer à partir de la combinaison revendiquée (meuble + visuels) et non pas seulement à partir de l'agencement des visuels apposés sur le meuble qui à lui

seul ne produit pas sur l'utilisateur averti, une impression visuelle globale différentes de celle produite par l'œuvre de Jeff.C .

Et de préciser, qu'aucun modèle antérieur ne combine une structure métallique (de couleur noire) avec des visuels tels que revendiqués et n'est susceptible de produire sur l'utilisateur averti-en l'occurrence, un amateur éclairé en matière de meubles vintage et de « street art » -, une impression globale identique à celle produite sur un tel utilisateur par la combinaison revendiquée.

Le meuble de la société MAISON DU MONDE non protégeable par le droit d'auteur est donc éligible à la protection au titre du droit des dessins et modèles, en l'espèce celle des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Cette décision est donc un bon exemple de cette protection, sorte de parachute de secours, qui supplée la protection au titre des droits d'auteur.

Au regard de la règle du cumul des protections, on peut tirer comme conclusion qu'un modèle protégeable au titre du droit d'auteur le sera généralement aussi au titre des dessins et modèles , car l'apport créatif a un champ plus large que le caractère propre ou individuel, et qu'inversement un modèle protégeable au titre des dessins et modèle ne sera pas, loin s'en faut protégeable au titre du droit d'auteur.

Conclusion de la conclusion, on a tout intérêt à invoquer les deux protections.

Cour d'Appel de Paris 21 juin 2016 n°2015-00425

MARQUE : CONFLIT ENTRE SAINT AGUR ET AGOUR SUR LE TERRAIN DES FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS

SAINT AGUR et AGOUR sont en conflit sur le terrain des produits laitiers, fromages, préparations culinaires...

En effet, la société BONGRAIN titulaire de la marque SAINT AGUR a fait opposition au dépôt de la marque AGOUR.

Cette opposition a été accueillie par le Directeur de l'INPI. Un recours est formé devant la Cour d'appel de Bordeaux.

Les produits visés étant identiques, toute la discussion a donc porté sur la comparaison des signes.

Les signes n'étant pas identiques, il y a donc lieu de se positionner sur le terrain de l'imitation et donc de rapporter la preuve d'un risque de confusion, lequel s'apprécie à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, et être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, et ce en fonction d'un consommateur d'attention moyenne.

De plus le risque de confusion entre les signes est d'autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d'un caractère distinctif important, soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par le public.

Pour la Cour d'appel, le terme AGOUR est très proche visuellement et phonétiquement de l'un des deux termes de la marque antérieure « AGUR » : Identité des quatre lettres sur les cinq du second, lettres placées dans le même ordre, et ayant la même sonorité d'attaque (ag) et des sonorités voisines en final (our et ur)

La présence de la lettre O dans AGOUR apparait peu perceptible et n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion entre AGOUR et AGUR

Quant au vocable SAINT constituant le premier terme de la marque antérieure, il est d'usage fréquent dans le domaine alimentaire et notamment dans la désignation de nombreuses marques de fromages et donc constitue en la matière un élément banal qui met en évidence le terme AGUR lequel apparaît donc comme l'élément distinctif et dominant de la marque SAINT AGUR.

Sur le plan conceptuel rien ne permet d'affirmer que le consommateur voit nécessairement dans le terme AGOUR une référence au fleuve de l'Adour et qu'il a des connaissances en langue basque lui permettant de percevoir que l'élément AGUR signifie « Salut » dans cette langue, ni qu'il connaît la chanson basque « Agur Jaunak »

En conséquence, eu égard à l'identité et à la similarité de certains produits, aux ressemblances d'ensemble entre les signes, du caractère dominant du terme AGUR dans la marque antérieure qui bénéficie d'une grande connaissance sur le marché des fromages, la Cour conclut à l'existence d'un risque de confusion, impliquant que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

AGOUR ne sera donc pas servi sur les plateaux de fromages.

Cour d'appel de Bordeaux 18 août 2016 n°2015-04986

MARQUE : RAPPEL DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DE L'AVOCAT LORS DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE SON CLIENT

L'avocat a un devoir de conseil lorsqu'il enregistre une marque pour le compte de son client, c'est en oubliant cette règle qu'un cabinet a vu sa responsabilité engagée.

En l'espèce une société dénommée HEREZIE a sollicité de son Avocat le dépôt de la marque éponyme HEREZIE.

Après l'enregistrement de cette marque et de son exploitation, la Société HEREZIE se voit assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale par le titulaire également éponyme de la marque ERETIC.

Le Tribunal de Grande instance de Paris a par jugement en date du 2 novembre 2012 fait droit à cette action en contrefaçon, condamné la société HEREZIE au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre

de dommages et intérêts et prononcé une mesure d'interdiction d'avoir à faire usage de la dénomination HEREZIE à quelque titre que ce soit, le tout avec exécution provisoire.

Appel est interjeté par la société HEREZIE.

Puis les deux sociétés HEREZIE et ERETIC concluent un accord de coexistence aux termes duquel la société ERETIC renonce au bénéfice du jugement moyennant le versement de la somme de 170.000,00 €.

Estimant que son Avocat avait commis une faute, la société HEREZIE l'assigne en responsabilité.

Par jugement du 18 septembre 2014 le Tribunal constate la faute et condamne l'avocat au paiement de la somme de 75.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

La Cour d'appel confirme la faute et donc la responsabilité mais porte le montant des dommages et intérêts à la somme de 130.000,00 €.

Explication : la société HEREZIE reprochait en substance à son avocat qui a effectué une recherche d'antériorité de pas l'avoir mis en garde que la marque antérieure semi figurative ERETIC (exactement ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN) pouvait faire obstacle à l'exploitation de la marque HEREZIE.

Pour la Cour, si l'avocat a effectivement procédé à une recherche d'antériorité et informé son client de l'existence de la marque antérieure, sa mission de recherche de se résout pas à la seule information du client sur l'existence de dénominations proches mais s'accompagne d'une obligation de conseil sur le risque de confusion pouvant exister entre les marques antérieures appartenant à des tiers et le signe que son client envisage d'adopter.

Or la Cour constate que si l'avocat a communiqué une liste de dénomination déjà utilisée, il n'a émis aucun commentaire sur la proximité entre ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN et HEREZIE.

L'Avocat a donc manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de son client sur la proximité des termes et la confusion ou l'association que cette proximité pouvait engendrer.

Quant au montant de la condamnation il s'explique par les investissements tant humains que financiers effectués par la société HEREZIE qui donc a préféré conclure un accord avec son adversaire plutôt que de prendre le risque de voir le jugement confirmé, ce qui compte tenu de ses investissements, aurait engendré un préjudice plus important que la somme qu'elle a consentie à verser à la société ERETIC.

Pour la Cour le risque de voir le jugement de condamnation confirmé est important, car en présence d'une marque semi-figurative, la jurisprudence accorde toujours un rôle prépondérant à l'élément verbal. Elle relève également la situation de concurrence directe des deux sociétés.

Ainsi pour la Cour face à ce risque, la décision de transiger prise par la société HEREZIE et le coût qui en est résulté constituent une conséquence directe de la privation de la chance de choisir un autre terme qu'Hérezie et doit être indemnisée à proportion de cette perte de chance évaluée donc à la somme de 130.000,00 €.

Cette décision rappelle que le rôle de conseil de l'Avocat ne se limite pas à effectuer une recherche d'antériorité mais également à informer le client du risque engendré par la présence de dénominations proche du signe que son client souhaite adopté.

Et donc, par voie de conséquence d'avoir une compréhension suffisante en cette matière complexe, pour connaître la dernière jurisprudence et notamment communautaire sur la méthode d'appréciation du risque de confusion qui comprend le risque d'association lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et qui doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en présence sur la plan visuel, auditif et intellectuel en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominant, qui est souvent mais donc pas toujours, l'élément verbal, le tout au regard du consommateur d'attention moyenne mais pertinent c'est-à-dire à qui s'adressent les produits ou services visés dans l'enregistrement et qui n'a pas simultanément sous les yeux les marques en présence, mais les garde en mémoire, tout en se rappelant qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Un travail on ne peut plus complexe et subtil où s'entremêlent subjectivité, celui du consommateur, et objectivité qu'est censée être la loi et du juge qui l'applique.

Cour d'Appel de Paris 21 juin 2016 n° 2014 -21188

MARQUE : FEVE D'OR NE PORTE PAS ATTEINTE A L'OR FEVE

La marque L'OR FEVE a été déposée pour désigner les produits de la classe 30 notamment le café.

Il s'agit d'une marque semi figurative comprenant les mots « L'Or Fève » accompagnés de la représentation de trois cabosses de cacao.

Son titulaire estime que l'emploi des termes « Fève d'or », pour désigner le nom de domaine, le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne de la société dénommée FEVE D'OR dont l'objet est la vente de chocolats et confiserie, thés, cafés constitue une imitation de sa marque.

Pour vérifier la réalité de cette imitation le Tribunal recherche évidemment s'il existe à travers les deux signes « L'OR FEVE » et « FEVE D'OR » qui ne sont pas identiques un risque de confusion.

L'identité à tout le moins la similarité des produits n'est pas contestée.

Quant à l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes elle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Et le Tribunal d'observer que les deux signes utilisés par la société FEVE D'OR comportent les mêmes éléments verbaux : Or et Fève que ceux utilisés dans la marque, mais présentés dans un ordre inversé. Pour le Tribunal il existe une similitude sonore.

En revanche la représentation visuelle diverge par la forme, la composition, les couleurs employées et la calligraphie des éléments de sorte que l'impression d'ensemble qui se dégage des figures respectives des signes est très différente et que les représentations de chacune d'entre elles peuvent être aisément distinguées.

Et surtout d'ajouter que sur le plan conceptuel, les signes en présence diffèrent car bien qu'évoquant chacun le métal précieux, la marque « L'Or Fève » renvoie à la qualité et à la finesse rare de la

prestation offerte (le travail d'orfèvre), tandis que les signes utilisés par la société FEVE D'OR évoquent la matière noble du produit utilisé.

Ainsi, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et la reprise en ordre inversé de l'élément verbal, la faible similitude intellectuelle et visuelle entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

Autrement dit, outre les éléments figuratifs mais qui ne sont pas dominants, c'est l'approche intellectuelle ou conceptuelle qui fait la différence et qui permet d'éviter, selon le Tribunal, malgré la similarité des produits la contrefaçon par imitation.

Tribunal de Grande Instance de Paris 11 mars 2016 n° 2014-07866

MARQUE : COMMENT S'APPRECIÉ LA CONNAISSANCE DE LA MARQUE POSTÉRIEURE DANS LE CADRE DE LA FORCLUSION PAR TOLÉRANCE

Rappelons que l'article 54 du Règlement CE sur la marque communautaire (aujourd'hui marque de l'Union européenne) et l'article L716-5 du Code de la propriété Intellectuelle disposent qu'est irrecevable l'action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été tolérée pendant cinq ans.

La forclusion par tolérance n'est pas souvent prononcée en faveur du titulaire de la marque postérieure car les conditions d'application de cette disposition sont strictes.

En effet, le titulaire de la marque postérieure ou seconde et donc à priori contrefaisante doit prouver que le titulaire de la marque première connaissait l'usage de sa marque sans rien faire pendant cinq années.

La simple connaissance de l'enregistrement de la marque postérieure par le titulaire de la marque première n'est donc évidemment pas suffisante, car l'enregistrement n'implique pas un usage.

La question posée est donc relative à la notion de connaissance de l'usage de la marque postérieure par le titulaire de la marque première.

Comment prouve-t-on cette connaissance ?

Elle peut être établie par une multitude d'indices formant une présomption forte selon laquelle le titulaire de la marque première ne pouvait ignorer l'existence de l'usage de la marque postérieure.

L'exemple nous est évoqué par la Cour de cassation qui approuve une décision d'appel ayant retenue la forclusion par tolérance.

En l'espèce la société L'Oréal titulaire de la marque « NOA » enregistrée pour désigner notamment les produits de la classe 3 : Parfums et eaux de toilettes a attaqué en contrefaçon le titulaire de la marque « AINHOA » enregistrée postérieurement et désignant les produits cosmétiques.

La forclusion par tolérance a été admise et l'action en contrefaçon jugée irrecevable. Pour les juges, la marque « AINHOA » a fait l'objet d'annonces publicitaires nombreuses et régulières dans différents pays de l'Union européenne et, en particulier dans des revues françaises.

Il est ensuite établi que ladite marque et les marques de la société L'OREAL ont fait l'objet de promotions dans les mêmes publications françaises, italiennes, espagnoles, parfois dans le même numéro. De plus, les produits « AINHOA » et « NOA » se sont trouvés exposés dans les mêmes salons internationaux. Enfin, constatent les juges, les deux titulaires sont membres de la même association espagnole de parfums et cosmétiques.

L'ensemble de ces indices a donc suffi pour prouver, s'agissant de deux sociétés concurrentes, la connaissance par la société L'OREAL, titulaire de la première marque, de l'usage de la marque seconde avec un degré de certitude suffisant.

Cour de cassation 05 juillet 2016 n° 14-18540

Lettre d'information juridique n°96 Décembre 2016

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