

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° 107 Décembre 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 / CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE.

Sommaire

Droit d'auteur : Conflit entre le propriétaire du support matériel et le titulaire du droit d'auteur.

Marque : La contrefaçon d'une marque nécessite la démonstration d'une atteinte à sa fonction d'indication d'origine.

Marque : La marque « Soleil à boire » est valable pour désigner des préparateurs de bronzage à absorber et est contrefaite par la commercialisation d'un préparateur dénommé « Solaire à boire ».

Marque : Le signe TIP-SEPA ne peut être adopté à titre de marque pour désigner un nouvel instrument de paiement.

Marque et nom de domaine : Un nom de domaine non exploité ne peut entraîner la contrefaçon d'une marque.

DROIT D'AUTEUR : CONFLIT ENTRE LE PROPRIETAIRE DU SUPPORT MATERIEL ET LE TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR

On rappellera que la propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété matérielle ou corporelle.

Et qu'aux termes de l'article L 111-3 du même code, l'auteur ou ses ayants droit ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.

Néanmoins en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée.

Un photographe ayant réalisé des reportages pour le compte du magazine LUI reprochait à la société de presse éditrice, la société Hachette Filipacchi, de ne pas lui restituer les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs faisant ainsi obstacle à une nouvelle exploitation de ses œuvres.

Deux questions principales étaient posées, la première était de savoir qui détenait la propriété corporelle ou matérielle, et la seconde relevait de l'abus de droit de ce propriétaire.

Le photographe soutenait en premier lieu qu'il n'avait pas cédé la propriété corporelle.

Par arrêt infirmatif la Cour d'appel de Versailles juge que le propriétaire des clichés photographiques est le photographe et condamne la société de presse à leur restitution.

Mais l'arrêt est censuré par la Cour de cassation jugeant au contraire et au visa des articles 544 du Code civil et L 111.3 du Code de la propriété intellectuelle que la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il résultait quelle était propriétaire originaire desdits supports.

L'affaire est donc de nouveau jugée devant la Cour d'appel de Paris comme Cour d'appel de renvoi.

Elle confirme que la société de presse est bien la seule propriétaire des supports matériels, c'est-à-dire des clichés.

S'agissant de l'abus de droit soulevé par le photographe et qui serait commis par la société de presse l'empêchant de divulguer et d'exploiter ses œuvres qu'elle retenait abusivement depuis 10 ans, le privant de la jouissance de celles-ci, la Cour d'appel rejette également la demande.

Elle constate le photographe ne démontre pas l'existence d'un projet précis qui aurait été empêché par la société éditrice et que la très grande majorité de ses photographies avaient fait déjà l'objet d'une publication ce qui démontre que le photographe en avait la disposition et n'a pas été empêché de jouir de son œuvre.

En conséquence, il n'est démontré aucun abus de droit de la part de la société d'édition.

Cette décision rappelle le conflit pouvant exister entre propriété corporelle et propriété incorporelle portant sur la même œuvre.

Quant à la notion d'abus de droit de la part du propriétaire de la propriété corporelle, la décision nous laisse un peu sur notre faim, car on ne connaît pas les raisons pour lesquelles la société de presse refusait, ne serait-ce que la mise à disposition temporaire des clichés au photographe.

Or ce refus sans aucune raison et donc arbitraire pouvait être éventuellement considéré comme un abus de droit

Cour d'Appel de Paris 16 juin 2017 n° 16-04393

MARQUE : LA CONTREFAÇON D'UNE MARQUE NECESSITE LA DEMONSTRATION D'UNE ATTEINTE A SA FONCTION D'INDICATION D'ORIGINE.

La règle est connue. Il ne peut y avoir de contrefaçon d'une marque qu'à la condition de porter atteinte à sa fonction essentielle qui est d'identifier l'origine commerciale des produits ou services couverts par la marque.

Il arrive que la frontière entre identifier l'origine commerciale d'un produit ou d'un service d'une entreprise particulière et identifier le service dans son sens générique ne soit pas toujours évidente lorsque la marque est une expression du langage courant.

Cette règle est rappelée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 03 octobre 2017.

En l'espèce le titulaire de la marque FASHION JOBS désignant les produits et service des classe 25,35 et 38 reprochait à une société concurrente, la société INFONOMY, de reproduire sa marque à la fois sur un lien non sponsorisé du moteur de recherche GOOGLE renvoyant sur le site de la société INFONOMY et sur le site internet accessible à l'adresse www.fashionunited.fr, ces reproductions constituant selon le titulaire de la marque des actes de contrefaçon par reproduction ou à défaut par imitation.

La Cour d'appel de Paris observe que la société incriminée exerce son activité dans le secteur de l'offre d'emplois dans le secteur de l'industrie de la mode proposant aux entreprises de ce secteur de déposer des annonces d'emploi et aux particuliers d'y répondre et que les annonces litigieuses reproduisent ainsi le terme Fashion job : (... *Fashion jobs, France, emploi mode, actualité, offres d'emploi, luxe....www.fashionunited.fr/Fashion job Paris, mode d'emploi, fashionjobs, mode femme.....*), pour en conclure que ce signe n'est pas utilisé à titre marque mais à titre de désignation nécessaire, générique et usuelle des services offerts dans l'exercice de son activité.

La contrefaçon alléguée n'est donc pas caractérisée.

C'est évidemment le risque pour le titulaire d'une marque qui est également une expression du langage courant, en l'espèce en anglais mais facilement traduisible par « travail ou emplois dans le secteur de la mode », de voir son signe reproduit légalement, comme en l'espèce, à l'identique.

Cour d'appel de Paris 03 octobre 2017 n°16-02788

MARQUE : LA MARQUE SOLEIL A BOIRE EST VALABLE POUR DESIGNER DES PREPARATEURS DE BRONZAGE A ABSORBER ET EST CONTREFAITE PAR LA COMMERCIALISATION D'UN PREPARATEUR DENOMME SOLAIRE A BOIRE.

Dans une décision du 26 septembre 2017 la Cour d'appel de Rennes rappelle à propos d'une marque dénommée SOLEIL A BOIRE désignant notamment les préparateurs de bronzage à absorber et boissons vitaminées deux règles en matière de marque.

La première question concerne la validité d'un signe évocateur du produit.

En l'espèce, la Cour rappelle les dispositions de l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel un signe ne peut constituer valablement une marque que s'il présente un caractère distinctif, ce caractère distinctif devant s'apprécier à l'égard des produits ou services désignés dans l'enregistrement.

Et de noter que le premier terme SOLEIL est pour tout consommateur d'attention moyenne évocateur, notamment du bronzage, et le signe A BOIRE renvoie ce même consommateur à tout produit liquide.

Toutefois, ce signe pris dans son ensemble présente un caractère arbitraire puisqu'il associe l'astre solaire avec la fonction de boire et retient l'attention du consommateur en lui permettant de rattacher l'ensemble des produits commercialisés sous ce signe à un même fabricant.

Ce signe n'est pas non plus descriptif dans la mesure où si le signe SOLEIL A BOIRE renvoie à la fonction du produit qui est celle de bronzer et à son mode d'ingestion, le terme soleil peut cependant renvoyer le consommateur à d'autres effets que le bronzage, ce qui permet de conclure que si le signe SOLEIL A BOIRE est fortement évocateur, il n'est pas cependant descriptif du produit.

La seconde question concerne la contrefaçon par imitation par le signe SOLAIRE A BOIRE, les deux signes n'étant pas totalement identiques ou ne présentant pas des différences si minimes qu'elles passent inaperçues aux yeux du consommateur, c'est bien la contrefaçon par imitation et non par reproduction qui s'applique.

Pour la Cour, il s'agit d'une imitation quasi-servile, la ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle étant évidente et le signe litigieux SOLAIRE A BOIRE désigne un produit explicitement indiqué dans l'enregistrements de la marque SOLEIL A BOIRE, ce qui entraîne un risque de confusion chez le consommateur et ce quelle que soit la qualité de présentation des produits, leurs prix et les réseaux de distribution.

Deux règles importantes en droit des marques portant sur la validité des marques évocatrices et la contrefaçon par imitation sont donc clairement et donc pédagogiquement rappelées par la Cour d'Appel de Rennes.

Cour d'appel de Rennes 26 septembre 2017 n° 2015-02967

MARQUE : LE SIGNE TIP-SEPA NE PEUT ETRE ADOPTE A TITRE DE MARQUE POUR DESIGNER UN NOUVEL INSTRUMENT DE PAIEMENT.

On connaît le terme TIP, acronyme de : « Titre interbancaire de paiement » qui désigne un document qu'un créancier remet à son débiteur afin que celui-ci donne son accord pour un prélèvement bancaire.

Quant au terme SEPA, il s'agit de l'acronyme de « Single Euro Payments Area » qui désigne l'espace unique de paiement en euro.

Il semble donc évident qu'un tel signe ne puisse être disponible pour désigner un service ayant un rapport aux paiements ou aux échanges interbancaires.

Pourtant une société faisant valoir que le TIP en tant que spécialité française ayant disparu le 1^{er} février 2016 et que le TIP selon les normes SEPA n'existant pas, l'association des deux termes n'avait pas de sens et présentait dès lors un caractère arbitraire pour désigner un nouveau produit.

Ces arguments n'ont ni convaincu le Directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement pour défaut de distinctivité ni la Cour d'Appel de Paris sur recours du déposant.

Pour la Cour d'Appel chacun des deux signes recouvre une signification connue et comprise des consommateurs.

Elle rappelle que SEPA est devenu la nouvelle norme de paiement à distance dictée par la directive européenne du 05 décembre 2007 rendue obligatoire par un règlement européen du 14 mars 2012 et s'applique obligatoirement à tous les TIP et télépaiement depuis le 1^{er} janvier 2016.

Cette évolution démontre que, quand bien même le TIP tel que prévu par la législation française a disparu, il garde toute sa signification.

Autrement dit, nous dit la Cour d'appel, le signe TIP-SEPA est purement descriptif et dépourvu de tout caractère arbitraire en ce qu'il désigne pour le public pertinent un titre interbancaire de paiement utilisable dans l'espace unique de paiement (SEPA) et conforme aux normes qui y sont en vigueur sans que la disparition du TIP qui a régi antérieurement au 1^{er} février 2016 ait une incidence.

Ce signe n'est donc pas distinctif pour les produits et services bancaires et financiers de la classe 9 mais aussi pour ceux qui s'y rattachent par un lien de similarité soit les services de logiciels en ce qu'ils visent des appareils nécessaires aux opérations bancaires, les services d'ordinateurs de la

classe 42 en ce qu'ils se rattachent à l'administration, la gestion et l'offre de services dans les secteurs bancaires et financiers.

Cette décision qui doit bien entendu être approuvée en droit des marques a aussi le mérite de nous donner un cours clair et pédagogique sur les instruments de paiement.

Cour d'appel de Paris 13 Octobre 2017 n°2016-21867

MARQUE ET NOM DE DOMAINE : UN NOM DE DOMAINE NON EXPLOITE NE PEUT CONSTITUER UNE CONTREFAÇON

A l'occasion d'un litige entre le titulaire d'une marque et le titulaire de noms de domaine identiques mais non exploités le Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle les conditions de la contrefaçon.

Le titulaire de la marque SugarCRM faisait valoir que la réservation des noms de domaine reprenant à l'identique l'intitulé de sa marque constituait des actes de contrefaçon.

Dans sa décision, le Tribunal rappelle que pour constituer un acte de contrefaçon, le signe doit être mis en contact dans la vie des affaires avec les consommateurs.

Or, en l'espèce les noms de domaine n'ayant jamais été exploités, leurs réservations restaient inconnues des consommateurs qui n'ont jamais pu identifier l'origine des produits et services offerts à travers ces noms de domaine.

Et le Tribunal d'en conclure que le titulaire de la marque est donc défaillant à établir que les produits et services seraient offerts sous ces noms de domaine, de sorte que la comparaison entre les produits et services désignés au dépôt de la marque (en l'espèce communautaire) et ceux proposés par le titulaire des noms de domaine sous ce même signe ne peut être fait.

Autrement dit dans la mesure où aucun produit n'est exploité par le propriétaire des noms de domaines, aucune comparaison ne peut être faite avec ceux désignés dans l'enregistrement de ladite marque, ce qui supprime tout acte de contrefaçon.

Le titulaire de la marque SugarCRM est donc débouté de sa demande de contrefaçon.

Cette solution est logique dans la mesure où comme le Tribunal le rappelle la contrefaçon s'apprécie à l'aune de la vie des affaires. Il en sera différemment, si le titulaire du nom de domaine se décidait à exploiter sous ces noms les produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque.

Notons que dans le même jugement, le titulaire de la marque n'a pu obtenir le transfert des noms de domaine à son profit dans la mesure où connaissant l'existence de ces noms de domaine depuis plus de 5 années et n'ayant pas agi, son action était prescrite.

Ainsi, si le titulaire d'un nom de domaine ne peut l'exploiter pour des produits identiques à ceux enregistrés sous une marque identique ou similaire sous peine de contrefaçon, le titulaire de la marque ne peut non plus obtenir son transfert à son nom s'il a laissé passer le délai de prescription.

Cela constitue donc une situation de blocage au détriment du titulaire de la marque non diligent.

Tribunal de Grande Instance de Paris 06 juillet 2017 n° 2016-06219

Lettre d'information juridique n°107 Décembre 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