

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Tel : 06 49 73 46 51 Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 76 Février 2015

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES/
DROIT DES MARQUES

Sommaire

Concurrence déloyale : Ne pas confondre concurrence déloyale et parasitisme.

Marque : Absence de validité pour déceptivité d'une marque de thé.

Marque : Notion de distinctivité intrinsèque à propos des marques composées du mot Gourmand et désignant des desserts

Marque : Absence de distinctivité de la marque « Shiatsu » pour désigner des bagues.

Marque : Validité de la marque Graphème pour désigner des activités de graphisme mais pas de confusion et donc de contrefaçon par la marque Grapheine.

CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITISME

Intéressant arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui fait bien la différence entre la concurrence déloyale qui suppose la démonstration d'un risque de confusion et le parasitisme sanctionné indépendamment de toute confusion.

L'affaire opposait la société Fashion exploitant sous la marque Bel Air et la société Kookaï.

Cette affaire portait sur des pantalons pour femme de type slim en imprimé python.

Bel Air reprochait à Kookaï de commercialiser des pantalons « slim » prêtant confusion avec ses propres modèles en imprimé python.

Bel Air ne prétendait pas avoir créé le modèle de jean à coupe slim à imprimé python, ni détenir de monopole sur sa commercialisation en convenant que ce modèle avait été antérieurement commercialisé par des marques concurrentes, mais soutenait qu'il existait un risque de confusion entre son modèle et celui commercialisé par Kookaï.

Sur la concurrence déloyale la Cour observe que s'il existe des ressemblances évidentes quant à leurs couleurs et quant à leur coupe, les modèles se distinguent toutefois par plusieurs différences : présence de boutons pression et de poches arrières cousues sur l'un et non sur l'autre, forme différente de la coupe du bassin, de la longueur de la ceinture et de la distance entre l'entrejambe et le haut du pantalon, étiquetage évidemment différent.

Ces différences excluent le risque de confusion.

Dès lors, la Cour approuvant s le tribunal juge qu'aucune confusion entre les modèles n'était possible pour un consommateur d'attention moyenne et rejette les actes de concurrences déloyales reprochés à Kookaï.

En revanche, s'agissant du parasitisme, la Cour constate que les couleurs du modèle de Kookaï sont la reprise de celles de Bel Air, les trois couleurs déclinées par Kookaï : framboise, bleu et beige /vert présentent une très forte ressemblance avec les couleurs pamplemousse, cobalt et «fice » du modèle Bel Air conduisant à un effet visuel identique.

Pour la Cour si le modèle n'est pas en lui-même original, il en va autrement des couleurs des modèles de Bel air qui relèvent d'un choix fait par celle-ci et non du hasard ou du suivi des tendances de la mode. Ce choix des couleurs relève d'un travail créatif propre à Bel Air qui a fait appel à un bureau de style, les tissus lui étant d'ailleurs fournis « brut » dans une seule teinte.

Ainsi, la Cour juge que Kookaï a repris l'effet de gamme des coloris de Bel Air sans que l'on puisse expliquer ces similitudes par la banalité des couleurs en cause ou par le suivi de tendances de la mode.

Pour la Cour, comme pour le premier juge, Kookaï a dès lors profité des investissements de Bel Air qui lui avaient permis de se différencier de ses concurrents.

Kookaï est donc jugé coupable d'actes de parasitisme et condamné à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 21.450,00 €, somme représentant la perte de marge brute perdue par Bel Air calculée sur la baisse du chiffre d'affaires subi du fait de ces agissements.

Une condamnation pour parasitisme pour des couleurs de pantalons ressemblantes peut laisser perplexe dans la mesure où les pantalons ne présentaient aucune originalité et n'étaient donc pas protégés par un droit d'auteur, mais la décision a toutefois le mérite de rappeler que si les agissements parasitaires et la concurrence déloyale participent du même fondement juridique : la responsabilité civile, la faute relève de deux sources différentes : La recherche de confusion dans un cas, le profit des investissements, d'un savoir-faire ou encore d'un travail intellectuel d'autrui dans l'autre cas.

Cour d'Appel de Paris 30 Octobre 2014 n° 13-13837

MARQUE : ABSENCE DE VALIDITE POUR CARACTERE DECEPTIF

En application de l'article L 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La question d'une telle nullité s'est posée à propos d'une marque tridimensionnelle dont la translittération de sa dénomination arabe en caractère romain, est *Achaye Almaftoul Laaraichi* et qui est constituée de la représentation d'un sachet de thé dont les couleurs revendiquées sont blanc, doré, diverses teintes de vert sur lesquelles se détachent des motifs floraux blanc en forme de frise ondulante et les caractères arabes et latins composant les mots «*Thé vert Laarachi*».

Cette marque est reconventionnellement attaquée en nullité pour déceptivité.

En effet, selon le demandeur de cette nullité, cette marque comprend des éléments tant figuratifs que nominaux de nature à faire naître dans l'esprit du consommateur l'idée que le thé vert de la société qui l'exploite est d'origine marocaine, alors que le thé provient de Chine.

Le titulaire de la marque précise au contraire que l'emploi d'une désignation en langue arabe et du vocable «*Laaraichi*» répond aux besoins de la clientèle cible, à savoir une clientèle arabophone, outre que ce grief n'est pas trompeur, dès lors que 95 % du thé vert prisé par les marocains est notoirement de provenance chinoise. Elle ajoute en outre que la provenance du thé est précisée sur l'emballage par la mention «*Origine Chine*».

Pour le Tribunal, les seuls éléments nominaux visibles sur la marque tridimensionnelle sont la mention «*Thé vert Laaraichi*» écrite en arc de cercle en d'or avec un liseré blanc, au-dessus de laquelle figurent des caractères arabes écrits dans le même lettrage, et en dessous de laquelle est représenté de façon stylisé un paon dans la même couleur dorée bordée de blanc.

Ainsi, l'association fortement évocatrice du Maroc ou à tout le moins des pays du Maghreb, de ces éléments nominaux et figuratifs, que sont, la dénomination «*Laaraichi*» correspondant à un patronyme d'une personnalité connue au Maroc, peu importe que cela ne soit pas dans le domaine alimentaire, l'utilisation de la calligraphie arabe au-dessus des caractères romains qui semble ainsi être la simple traduction de l'appellation en arabe, la calligraphie en dorée ourlée de blanc sur un fond de couleur cette couleur qui se retrouve sur le drapeau de nombreux pays arabes, alliée au peu de lisibilité de la mention «*origine Chine*» écrite en petits caractères à la pliure du sachet sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur concerné qui peut croire que

le thé vert ainsi vendu est d'origine marocaine, dans sa production ou sa fabrication, d'autant ajoute le Tribunal que le Maroc est devenu producteur de thé..

La marque litigieuse est donc annulée pour déceptivité, c'est à dire en raison de son caractère trompeur sur la provenance géographique du produit.

Cette décision mérite approbation, notamment pour les amateurs de thés verts qu'est la clientèle arabophone résidant en France qui pourrait croire boire du vrai thé marocain.

Tribunal de Grande Instance de Paris 7 novembre 2014 n°2013-07520

MARQUE : DISTINCTIVITE INTRINSEQUE OU PAS DES MARQUES COMPRENANT LE VOCABLE GOURMAND POUR DESIGNER DES DESSERTS LACTES

La société Nova est titulaire de la marque GOURMAND (jugée distinctive par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 février 2012) et de plusieurs autres marques contenant ce vocable, notamment COURMAND-MI-BLANC MI-FRUIT, GOURMAND PATISSIER, GRAND GOURMAND, YAOURT GOURMAND, LIEGEOIS GORMAND, BLANC GOURMAND, COUPE GORMANDE, CREME GOURMANDE et MOUSSE GOURMANDE.

Ces marques sont attaquées pour défaut de distinctivité.

La Cour d'appel de Paris rappelle d'abord que l'exigence de distinctivité intrinsèque est autonome par rapport à l'exigence de son absence de caractère descriptif.

Autrement dit, une marque peut ne pas être descriptive, sans pour autant être valable. Le signe déposé doit en effet être apte à remplir sa fonction de marque qui est sa fonction d'origine provenant d'une entreprise déterminée ou non.

Inversement, la Cour rappelle également que selon l'arrêt Baby Dry une marque exclusivement composée d'éléments descriptifs peut être valable dès lors que ces éléments sont présentés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des « modalités habituelles de désignations produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant » et que « *tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque* ».

S'agissant d'abord des marques YAOURT GOURMAND, LIEGEOIS GOURMAND, BLANC GOURMAND, CREME COURMANDE et MOUSSE GOURMANDE la Cour observe que l'adjectif « gourmand » ou gourmande ne se rapporte pas au consommateur gourmand mais au produit lui-même.

Ainsi les marques YAOURT GOURMAND, LIEGEOIS GOURMAND, BLANC GOURMAND, CREME COURMANDE et MOUSSE GOURMANDE ne sont composées que de la réunion d'une part d'un nom générique (Yaourt, Liégeois , Blanc, Crème et Mouse), purement descriptif du produit et d'autre part

de l'adjectif qualificatif gourmand ou gourmande lui-même descriptif des qualités gustatives et savoureuses du produit.

Dès lors les marques YAOURT GOURMAND, LIEGEOIS GOURMAND, BLANC GOURMAND, CREME COURMANDE et MOUSSE GOURMANDE ne créent pas auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui les composent de nature à en modifier le sens ou la portée.

La nullité des marques YAOURT GOURMAND, LIEGEOIS GOURMAND, BLANC GOURMAND, CREME COURMANDE et MOUSSE GOURMANDE est donc prononcée pour défaut de distinctivité.

S'agissant de la marque GRAND GOURMAND la Cour observe cette fois que le terme « gourmand » est utilisé à titre de substantif pour désigner une personne avide ou passionnée de quelque chose, qu'il lui est adjoint l'adjectif qualification « grand » et qu'il s'ensuit que le syntagme « grand gourmand » est évocateur d'une personne particulièrement avide mais ne saurait désigner une caractéristique des produits visés par la marque de telle sorte que la marque GRAND GOURMAND remplit bien la fonction de garantie de l'identité d'origine des produits visés à l'enregistrement.

S'agissant des marques GOURMAND PATISSIER et GOURMAND MI BLANC MI FRUIT, le terme gourmand placé en attaque est également utilisé à titre de substantif et que les syntagmes 'gourmand pâtisseries et gourmand mi blanc mi fruits ne auraient ainsi désigner une caractéristique des produits visés par ces marques, de telles sorte qu'elles remplissant aussi leur fonction de garantie de l'identité d'origine des produits visés à leur enregistrement.

Ainsi, si YAOURT GOURMAND ou BLANC GOURMAND ne sont pas valables à titre de marque, en revanche GOURMAND MI BLANC MI FRUIT reste valide.

On savait que le droit des marques est parsemé de subtilités, cet arrêt en est l'exemple type.

Cour d'Appel de Paris 14 octobre 2014 n°2013-08524

MARQUE : DEFAUT DE DISTINCTIVITE DE LA MARQUE SHIATSU POUR DESIGNER DES BAGUES

Le titulaire de la marque SHIATSU déposée pour désigner notamment des bagues a vu sa marque annuler pour défaut de distinctivité par la Cour d'Appel de Paris. La Cour de cassation rejette le pourvoi et en conséquence entérine cette annulation..

La décision peut paraître surprenante dans la mesure où le terme SHIATSU dans son acception courante désigne une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps, ce qui est donc éloigné de l'objet bijou, la bague.

Or, pour la Cour d'appel, la dénomination SHIATSU utilisée à titre de marque pour désigner une bague est susceptible d'être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment sa destination de massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague.

L'arrêt retient encore que le terme SHIATSU appliqué à des bagues n'est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie des produits concernés de discriminer, selon l'origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et destinées à masser les doigts.

La Cour de cassation approuve cette motivation.

Il faut rappeler pour comprendre cette décision qu'une marque est nulle si elle désigne la destination du produit.

Tel semble donc être le cas pour cette marque SHIATSU qui désigne des bagues dont la fonction est précisément de masser les doigts.

L'erreur du titulaire de cette marque est d'avoir attiré l'attention du consommateur sur cette fonction.

Reste, mais c'est le moyen du pourvoi qui a été rejeté, que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits et services visés dans le dépôt, sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles le titulaire de la marque exploite celle-ci.

Doit-on considérer qu'il existe un lien suffisamment concret entre la méthode thérapeutique qui se fait avec les doigts, et la bague qui se porte autour du doigt, pour rendre le terme SHIATSU non valable.

C'est ce qu'il faut comprendre, mais c'est ce qui laisse aussi dubitatif.

Cour de cassation 4 novembre 2014 n°2013-25559

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE GRAPHEME MAIS ABSENCE DE CONFUSION AVEC GRAPHEINE

Le titulaire de la marque GRAPHEME déposée notamment pour désigner des activités de graphismes, d'imprimerie a fait opposition puis engagé une action en contrefaçon à l'encontre du titulaire de la marque GRAPHEINE.

Naturellement dans un premier temps et à titre de contre-attaque, la validité de la marque GRAPHEME a été contestée faute de caractère distinctif à assurer la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque pour des produits relevant du domaine du graphisme et de l'imprimerie, car le terme graphème serait dans le langage professionnel usuel indispensable à la description des produits et services visés dans le dépôt et de leurs caractéristiques, tout système d'expression écrite ou dessiné étant nécessairement composé de graphèmes

Pour la Cour d'appel cependant confirmant le jugement de première instance, le terme graphème qui est bien un nom commun n'est pas un terme générique pour désigner des prestations de dessins graphiques mais simplement évocateur puisque précisément tout système d'écriture est composé de graphèmes.

La marque bien qu'hautelement évocatrice est jugée valable.

Pour la contrefaçon de la marque GRAPHEME par la marque GRAPHEINE la Cour propose une analyse différente de celle du Tribunal sur le du risque de confusion.

Rappelons que le risque de confusion s'apprécie globalement au regard des éléments distinctifs et dominants et en tenant compte du degré de similitude au plan visuel auditif et conceptuel.

Cette analyse est la suivante:

Au plan visuel si les deux signes offrent tous les deux un seul élément de 9 lettres avec une syllabe d'attaque identique « graph », cet élément ne s'avère pas particulièrement distinctif dans le domaine de la création graphique et les séquences finales « ème » et « èine » sont visuellement dissemblables.

Au plan auditif, la prononciation de leurs suffixes est radicalement distincte. Graphème comporte trois syllabes et Graphéine 4 syllabes, « phème » a un son lisse et grave, « phéine » a un son aigue et heurté. De plus le prononcé du i dans Graphéine ne se fond pas dans sa prononciation avec le son « fé » mais génère un hiatus nécessairement dominant.

Au plan conceptuel Graphéine renvoie à un effet actif ou stimulant (voire l'idée d'addiction) relevant du sens d'autres termes connus tels que caféine ou théine, transformant l'ensemble en un terme singulier, ou jeu de mot, alors que Graphèmes a globalement un sens commun qui sera compris comme le masculin courant du vocabulaire linguistique mis au pluriel

Ainsi pour la Cour, Il suit de ces observations nonobstant l'identité ou la similarité des produits que le consommateur normalement informé et raisonnablement avisé ne serait pas fondé à regarder les deux services identifiés par les signes en cause comme provenant de la même entreprise ou d'entreprise économiquement liées.

La Cour d'appel nous offre par cet arrêt une bonne leçon de vocabulaire voire même une séance d'orthophonie.

Cour d' Appel de Paris 30 septembre 20114 n°2013-02064

Lettre d'information juridique n°76 Février 2015

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 06 49 73 46 51 Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr