

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° 87 Février 2016

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Concurrence déloyale et parasitaire : Une idée n'est pas protégeable mais sa reprise par un concurrent peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

Marque : Exemple de déchéance d'une marque devenue trompeuse.

Marque : La marque doit être exploitée dans sa fonction d'indication d'origine.

Marque : Prise en considération du public pertinent pour évaluer le risque de confusion.

Marque : Etude des critères de la confusion. Exemple des marques Wivo et XiVO désignant les produits et services d'informatique.

**CONCURRENCE DELOYALE : UNE IDEE N'EST PAS PROTEGEABLE
MAIS SA REPRISE PAR UN CONCURRENT PEUT ETRE SANCTIONNEE
AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE.**

La société ANDROS assure la promotion de ses desserts fruitiers et de ses jus de fruits au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros.

Elle reproche à la société PEPISCO la diffusion d'un film publicitaire dont le dernier plan montre une orange sur laquelle est apposée la marque Tropicana.

Ne pouvant se prévaloir d'un droit privatif, ANDROS assigne PEPSICO en concurrence déloyale et parasitaire.

La Cour d'appel après avoir décrit le visuel publicitaire de la société ANDROS qui représente un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros, relève d'abord que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruits ou des desserts fruitiers n'est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988.

Puis elle constate que le fil publicitaire incriminé de PEPSICO s'achève par un gros plan sur une orange sur laquelle est pareillement apposée une étiquette comportant la marque Tropicana.

Elle constate également que l'idée d'associer le fruit et la marque a la même évocation qu'elle soit utilisée par l'une ou par l'autre de ces sociétés et que mise en œuvre à la fin du film elle joue le rôle de signature que le public gardera en mémoire.

Et de conclure que la ressemblance entre les visuels en présence engendre, dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion, que la différence des marques apposées n'atténue pas.

Elle condamne en conséquence la société PEPSICO pour concurrence déloyale pour avoir ainsi repris l'idée publicitaire de la société ANDROS.

Sur pourvoi la société PEPSICO rappelle devant la Cour de cassation que les idées sont de libres parcours, seule la forme dans laquelle l'idée est exprimée est susceptible de protection.

La Cour régulatrice rejette cependant le pourvoi et confirme donc l'arrêt de condamnation.

Certes les idées ne sont pas protégeables, mais il s'agissait bien plus qu'une simple idée, il s'agissait comme le nomme parfaitement la Cour d'appel d'une signature que la clientèle gardait en mémoire depuis 1988 comme étant celle de la société ANDROS, sa reprise par un concurrent constitue bien du parasitisme.

Cour de cassation 24 novembre 2015 n°14-16806

MARQUE : EXEMPLE DE DECHEANCE D'UNE MARQUE DEVENUE TROMPEUSE

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature la qualité ou la provenance du produit ou du service.

La société Biscuiterie du Guer dont le siège est à Belle-Isle-en-Terre qui exploite une activité de biscuiterie a déposé la marque « Les galettes de Belle Isle ».

Cette marque a été jugée trompeuse par la Cour d'Appel de Rennes, car elle devenue de nature à induire en erreur en raison des modifications intervenues dans ses conditions d'exploitation qui font faussement apparaître un rattachement à Belle-Isle-en-Mer.

Il est reproché en effet l'utilisation sur les produits de signes évoquant l'univers maritime, (mouette, phare...), des références donc explicites à Belle-Isle-en-Mer sur les emballages de ses galettes, tels que des boîtes en fer portant sur leur couvercle des photographies des principaux lieux touristiques de Belle -Isle-en Mer, tels que le Palais, le Port de Sauzon, avec la mention Belle-Isle-en-Mer figurant sur un panneau touristique ou en surimpression : Comptoir Belle-Isle-en-Mer sans aucune mention du lieu de fabrication, ou encore des descriptions commerciales avec la mention : dans le respect de la tradition familiale à Belle-Isle-en-Mer.

Ainsi ces caractéristiques qui font faussement référence à Belle-Isle-en-Mer sont susceptibles de déterminer le choix de la clientèle alors que les produits sont fabriqués dans les côtes d'Armor, dans un village dans les terres à plus de 180 km de Belle-Isle-en-Mer dans le Morbihan.

De nombreux consommateurs précisant d'ailleurs dans des courriers avoir acheté des Galettes de la biscuiterie du Guer en pensant que ces biscuits étaient fabriqués sur l'île de Belle-Isle-en-Mer.

En conséquence, la marque « Les galettes de Belle Isle » est devenue du fait de son titulaire, propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés sous cette marque.

La déchéance est donc prononcée.

Belle exemple d'une marque devenue trompeuse du fait de son titulaire qui voulait profiter de la notoriété de Belle-Isle-en-Mer.

Notons que si les galettes avaient été fabriquées à Belle Isle, la marque « Les galettes de Belle Isle » aurait été à la limite acceptable de la validité car descriptive de l'origine du produit, ce que prohibent les dispositions de l'article L 711-2 b du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cour d'Appel de Rennes 13 Octobre 2015 n° 2013-03463

MARQUE : LA MARQUE DOIT ETRE EXPLOITEE DANS SA FONCTION D'INDICATION D'ORIGINE.

Encourt la déchéance de ses droits sur la marque celui qui n'exploite pas sa marque pendant une durée continue de cinq années.

La société BRUNO SANIT HILAIRE est titulaire de la marque « Forever young » enregistrée en classe 18 et 25 pour désigner notamment les produits de la maroquinerie et les vêtements.

Elle assigne en contrefaçon une société concurrente lui reprochant l'usage de l'expression « Forever Young » dans une publicité pour les chaussures de marque Kickers.

Cette dernière soulève en défense la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation.

Le titulaire de la marque à qui incombe la charge de la preuve de cette exploitation expose que « Forever Young » est un concept publicitaire qui a fait l'objet de campagnes publicitaires diverses sous la signature Forever Young, lequel est devenu le slogan de la marque BRUNO SAINT HILAIRE.

Ainsi pour la Cour d'Appel de Rennes saisie de l'affaire il n'est pas justifié que la marque est utilisée pour désigner sur le marché les produits visés à son enregistrement et notamment les chaussures.

Le signe n'est donc pas utilisé dans une fonction d'identification de l'origine des produits, ce qui constitue la fonction essentielle d'une marque.

Autrement dit la marque n'est pas exploitée conformément à sa fonction de marque, c'est-à-dire dans sa relation avec la clientèle pour désigner un produit, mais comme concept.

La déchéance est donc encourue.

Cette décision rappelle donc que l'exploitation doit être une exploitation à titre de marque, c'est-à-dire désignant un produit ou un service.

Cour d'appel de Rennes 10 novembre 2015 n°2013-07381

MARQUE : PRISE EN CONSIDERATION DU PUBLIC PERTINENT POUR EVALUER LE RISQUE DE CONFUSION

Le risque de confusion doit être analysé globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque, l'importance de sa distinctivité mais aussi en considération d'un public correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Plus le public concerné sera attentif au produit revêtu par la marque moins le risque de confusion sera évident.

Il en sera ainsi pour des médicaments qui s'adressent à un public professionnel pertinent très spécialisé.

En l'espèce le titulaire de la marque MIFEGYNE s'est attaqué à la marque concurrente MIFFEE, toutes deux désignant des produits pharmaceutiques destinés aux traitements médicamenteux de l'interruption volontaire de grossesse.

Pour le Tribunal comme pour la Cour, les médicaments en cause nécessitent la prescription par un médecin, habilité à pratiquer l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse et n'est pas accessible par une consommatrice moyenne qui ne peut pas même se le procurer directement en pharmacie par ordonnance, mais seulement auprès d'un établissement de santé ou centre agréé ou pharmacien hospitalier de ces établissements ou médecin pratiquant l'avortement dans le cadre d'une convention agréée.

Ainsi, le public pertinent auquel est destiné la marque, est le médecin prescripteur, spécialisé, qui est d'une vigilance particulièrement élevé dans ce domaine, très règlementé, et que celui-ci fait nécessairement la différence entre les différents produits, et pas seulement du fait de la composition du médicament, et ce au regard de la situation médicale de sa patiente laquelle ne participe pas au choix du produit qui lui est administré.

Le risque de confusion est donc écarté eu égard à la qualité et à la vigilance du destinataire prescripteur de ce produit, à savoir un médecin.

Ce risque de confusion est d'autant plus écarté que s'agissant de la comparaison des signes, il existe des différences manifestes sur le plan auditif et visuel.

Et la Cour de préciser que nonobstant les erreurs ponctuelles de livraisons par des grossistes répartiteurs aucune confusion ne peut naître dans l'esprit du consommateur, en raison des de la différence des signes qui, même s'ils utilisent tous deux les mêmes premières lettres (M,I,F), sont différents.

Cette décision a donc le mérite de mettre en avant la considération du consommateur pertinent, la solution aurait été sans doute différente si le produit revêtu de la marque avait été un produit parapharmaceutique ou de confort.

Cour d'appel de Paris 18 juin 2015 n°2014-03379

MARQUE : ETUDE DES CRITERES DE LA CONFUSION. EXEMPLE DES MARQUES WIVO ET XiVO DESIGNANT LES PRODUITS ET SERVICES DE L'INFORMATIQUE.

Intéressante décision, au demeurant classique de la Cour d'appel de Douai à propos de l'opposition à l'enregistrement de la marque Wivo par le titulaire de la marque XiVO.

Cette opposition portait notamment sur les services des classes 9, 38 et 42.

La marque Wivo ayant été refusée à l'enregistrement par le Directeur de l'INPI, un recours est formé devant la Cour d'appel de Douai.

Comme il se doit, la Cour procède par la comparaison des produits ou services puis par la comparaison des signes.

S'agissant de la comparaison des produits et services, la Cour rappelle que la similitude suppose l'existant entre eux d'un lien étroit et obligatoire, ou encore le fait que les produits concernés ont la même nature, la même fonction ou la même destination, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune.

Ainsi il existe entre autre, un lien étroit entre l'informatique en nuage qui est un accès via un réseau de télécommunications à la demande et en libre-service de la marque seconde avec les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; l'équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs de la marque seconde.

De plus, le service de conseils en technologie de l'information de la marque seconde entre dans une catégorie de la classification générale, dont les services de consultation en matière d'ordinateurs de la marque première constituent une sous-catégorie.

L'identité des produits et de services est dès lors établie car ils sont complémentaires.

S'agissant de la comparaison des deux signes, la Cour démontre un risque de confusion qui doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents.

La Cour observe que d'un point de vue visuel, la construction des deux signes est similaire : aspect court, alternance de lettres de tailles différentes, caractère rare des deux lettres d'attaque.

D'un point de vue auditif, trois des quatre sons composant les signes sont identiques.

D'un point de vue conceptuel, aucune évocation particulière n'est relevée concernant l'une comme l'autre, des signes, tous deux présentant un caractère arbitraire.

Ainsi et pour conclure l'impression d'ensemble conduit à retenir un risque de confusion, à tout le moins par association entre la marque antérieure et le signe second, compte tenu de l'identité ou la similitude des produits et services et des ressemblances, en particulier phonétiques, entre les signes.

Les signes Wivo et XiVo se confondent, il n'existe donc pas de place pour deux dans le domaine notamment des services de l'informatique.

Cour d'appel de Douai 10 Septembre 2015 n°2015-01728

Lettre d'information juridique n°87 Février 2016

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 06 49 73 46 51 – 01 58 36 51 00 Fax 01 58 36 01 51

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr