

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° 98 Février 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

Sommaire

Concurrence déloyale : Licéité des importations parallèles lorsque le réseau de distribution n'est pas étanche.

Droit d'auteur : L'exception de rencontre fortuite ou les réminiscences issues d'inspiration commune.

Marque : A quel moment se place-t-on pour établir l'acquisition par l'usage de la distinctivité de sa marque ? Affaire VENTE PRIVE.COM

Marque : Seule une marque valide peut être invoquée pour opposer la forclusion par tolérance.

Marque : La contrefaçon s'apprécie par rapport à une marque telle qu'elle est enregistrée et non telle qu'elle est exploitée.

CONCURRENCE DÉLOYALE : LICÉITE DES IMPORTATIONS PARRALLELES LORSQUE LE RESEAU DE DISTRIBUTION N'EST PAS ETANCHE.

L'approvisionnement puis la revente de produits normalement réservés aux membres d'un réseau de distribution sélectif n'est pas illicite en soi.

Cet approvisionnement et cette revente seraient fautifs et constitueraient un acte de concurrence déloyale au détriment du responsable du réseau, seulement si la source du revendeur est illicite.

La charge de la preuve de la licéité de la source d'approvisionnement appartient au revendeur.

Mais qu'est-ce qu'une source illicite ?

En l'espèce la Cour d'appel de Paris avait condamné un importateur parallèle qui avait procédé à la revente de chemises à des prix particulièrement bas, jugeant que cet importateur avait profité de la notoriété de la marque acquise grâce à des investissements et s'était placé dans le sillage du responsable du réseau de distribution, détournant ainsi une partie de la clientèle de ce dernier.

Or, l'importateur s'était approvisionné auprès de la filiale italienne du responsable de réseau de distribution, et qui n'avait quant à elle signé aucun contrat de distribution, donc sa source d'approvisionnement était parfaitement licite, peu importe de l'existence par ailleurs d'un réseau de distribution sélective.

Sa source aurait été illicite si cette filiale avait été elle-même soumise à un contrat de distribution sélective, ce qui n'était pas le cas.

C'est donc en toute logique que l'arrêt de la Cour d'appel est censuré par la Cour de cassation rappelant donc que la revente à prix réduit d'un produit dont l'approvisionnement illicite n'est pas établi ne constitue pas une faute constitutive de concurrence déloyale et de parasitismes, au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du Code civil.

En d'autres termes, si la revente en l'occurrence à bas prix de produits normalement destinés à un réseau de distribution sélective, est condamnable, c'est à la condition que ce même réseau de distribution soit non seulement lui-même licite mais qu'il soit aussi totalement étanche.

A défaut d'être étanche, on ne peut reprocher au tiers revendeur, à la fois son approvisionnement et sa vente à bas prix.

Cour de cassation 8 novembre 2015 n°15-15072

DROIT D'AUTEUR : L'EXCEPTION DE RENCONTRE FORTUITE OU LES REMINISCENCES ISSUES D'INSPIRATION COMMUNE.

Il arrive parfois en matière musicale que l'inspiration soit commune, autrement dit que deux artistes compositeurs partagent au même moment ou à des moments rapprochés les mêmes sources d'inspiration lors de leur création musicale, aboutissant par voie de conséquence à des airs qui se ressemblent.

Si le droit d'Auteur n'a pas prévu ce genre de situation, la Cour de cassation reconnaît l'exception de rencontres fortuites ou les réminiscences issues d'inspiration communes pour absoudre le second compositeur.

Cependant, la charge de la preuve obéit à des règles bien précises.

En présence d'une divulgation antérieure, il appartient au second compositeur (poursuivi en contrefaçon) d'apporter la preuve qu'il n'a pas pu connaître cette divulgation. Il s'agit évidemment d'une preuve négative difficile à apporter mais qui permet de respecter les règles appropriées au droit d'auteur selon lesquelles une œuvre est protégeable dès sa création, ce qui donne en conséquence priorité à la première.

En l'espèce, l'auteur-compositeur d'une chanson intitulée « Les chansons d'artistes » estimant que la chanson intitulée « Si seulement je pouvais lui manquer » constituait la contrefaçon partielle de son œuvre a, au vu du rapport d'expertise judiciaire relevant des similitudes mélodiques, harmonieuses et rythmiques entre les deux chansons, assigné en contrefaçon les auteurs et éditeurs de cette seconde chanson.

La contrefaçon est retenue, alors que les Défendeurs invoquaient l'exception de rencontre fortuite, expliquant que les représentations de la chanson « les chansons d'artistes » n'ont été le fait que d'une troupe d'amateur et n'ont eu lieu qu'à un niveau régional, que les articles de presse ne font pas état de cette chanson, que les redevances perçues s'élèvent à moins de vingt euros, que le CD reproduisant cette chanson n'a été édité qu'à cinq cent vingt-quatre exemplaires et n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique.

Mais c'était inverser la charge de la preuve. La Cour de cassation approuvant la Cour d'appel qui n'avait pas retenu cette exception dans la mesure où le compositeur n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'avoir accès à la chanson : « Les chansons d'artistes ».

Il faut reconnaître aussi que la défense du second compositeur consistant à railler le peu de succès commercial de la première chanson « Les chansons d'artistes » a peut-être aussi certainement agacé les premiers juges.

Cour de cassation 3 novembre 2016 n°15-25200

MARQUE : A QUELLE MOMENT SE PLACE-T-ON POUR ETABLIR L'ACQUISITION DE LA DISTINCTIVITE PAR L'USAGE ? AFFAIRE VENTE PRIVEE.COM

Une marque non distinctive à l'origine peut le devenir par l'usage, lorsqu' elle finit par acquérir une fonction d'identification d'origine du produit ou du service d'une entreprise particulière, et perd ainsi son caractère générique ou descriptif.

La Cour de cassation a tranché la question du moment de l'acquisition de ce caractère distinctif d'une marque à l'origine non distinctive.

La Cour régulatrice approuve en effet la Cour d'appel de Paris juge que le caractère distinctif peut être acquis postérieurement à l'enregistrement. (Cf Cour d'Appel de Paris 31 mars 2005 n°2013-21127) Voir également lettre d'information n°81 juillet-Août 2015.

Cet arrêt devrait mettre fin à l'incertitude générée par des décisions de Tribunaux de grande instance qui jugeaient au contraire que l'acquisition du caractère distinctif devait intervenir antérieurement au dépôt de la marque.

En l'espèce, rappelons que la société VENTE PRIVE.COM titulaire de la marque éponyme avait assigné en contrefaçon la société SHOWPRIVE.COM.

Reconventionnellement cette dernière avait soulevé la nullité de la marque VENTEPRIVE.COM pour défaut de distinctivité.

Effectivement cette marque sera jugée non distinctive à son origine. Cependant et désapprouvant les premiers juges, la Cour d'appel de Paris va admettre l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

Analysant les dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 3 paragraphe 3 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, la Cour d'appel puis la Cour de cassation jugent que cet article L 711-2 précité permet l'acquisition de la distinctivité par un usage postérieur à son enregistrement.

Par cet arrêt, la discussion sur cette question semble désormais close. Elle a évidemment d'un point de vue pratique, un intérêt de premier ordre pour les déposants de marques non distinctives qui ne sont pas toutes rejetées lors de leur enregistrement.

En effet, si la solution inverse était adoptée, à savoir que seul l'usage antérieur à l'enregistrement permet l'acquisition du caractère distinctif, cela rendrait impossible cette acquisition pour une marque enregistrée à ses débuts, alors qu'il n'est pas rare que la date de l'enregistrement de la marque soit antérieure ou concomitante à la période de son exploitation, l'exploitant préférant pour se garantir des risques et effets de la concurrence, enregistrer sa marque choisie avant de commencer son exploitation.

Cour de cassation 6 Décembre 2016 n° 2015-19048

MARQUE : SEULE UNE MARQUE VALIDE PEUT ETRE INVOQUEE POUR OPPOSER LA FORCLUSION PAR TOLERANCE.

Petit rappel : Aux termes des dispositions de l'article L716-5 du Code de la Propriété intellectuelle l'action en contrefaçon à l'encontre d'une marque postérieure est irrecevable si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l'usage pendant cinq ans.

Mais encore faut-il que la marque postérieure invoquée soit valide.

Dans un conflit opposant le titulaire de la marque antérieure semi-figurative « MAS DE LA DAME » avec le titulaire de la marque également semi - figurative « MAS DES DAMES », le second opposait au premier la forclusion par tolérance expliquant que sa marque avait été tolérée pendant cinq ans.

Cependant, la marque seconde « MAS DES DAMES » déposée le 1^{er} avril 2003 n'avait pas été renouvelée en 2013 et a donc expiré.

Puis, à la suite des premières réclamations adressées par le titulaire de la marque première « MAS DE LA DAME », une nouvelle marque semi-figurative « MAS DES DAMES » presque mais pas tout à fait identique à celle expirée, a été déposée.

C'est évidemment cette nouvelle seconde marque qui fait l'objet de l'instance en contrefaçon.

Le titulaire de la marque « MAS DES DAMES » invoquait en défense la forclusion par tolérance. Et le Tribunal de juger pertinemment outre que le délai de 5 ans n'a pas pour cette marque expiré mais que son titulaire ne peut non plus se prévaloir d'une marque ancienne qui n'a pas été renouvelée pour invoquer la forclusion par tolérance.

Ainsi le titulaire de la marque seconde ne peut se prévaloir d'une marque non renouvelée pour faire jouer une forclusion par tolérance.

Cela étant dit, mais cela fera l'objet d'une autre étude, le titulaire de la marque semi-figurative LE « MAS DE LA DAME » n'a pas obtenu gain de cause dans son action en contrefaçon contre la marque « MAS DES DAMES », le Tribunal écartant tout risque de confusion au regard du caractère dominant de l'élément figuratif dans la marque seconde « MAS DES DAMES » et de sa topographie particulière.

Décision troublante pour ce qui concerne l'absence de risque de confusion, mais intéressante, lorsque l'on sait que l'élément verbal prime le plus souvent sur l'élément figuratif.

Tribunal de Grande Instance de Paris 27 mai 2016

MARQUE : LA CONTREFAÇON S'APPRECIE AU REGARD DU SIGNE TEL QU'IL EST ENREGISTRE ET NON AU REGARD TEL QU'IL EST EXPLOITE

La société dénommée CINQ HUITIEMES est titulaire d'une marque figurative représentant un nœud papillon.

Elle attaque en contrefaçon l'importateur d'articles susceptibles de contrefaire sa marque.

La Cour d'appel de Paris ne retient pas le risque de confusion et donc la contrefaçon par imitation en constatant que la marque figurative est essentiellement apposés sur des produits masculins alors que le signe litigieux l'est sur des produits davantage féminins et à visée décorative.

Cet arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation qui rappelle que ce n'est pas au vu des conditions d'exploitation de la marque que la contrefaçon doit s'apprécier.

Cette décision doit évidemment être approuvée, car le risque de confusion engendré par le signe litigieux s'apprécie au regard de la marque telle qu'elle figure dans le certificat d'enregistrement.

Quant aux conditions d'exploitation elles peuvent éventuellement faire l'objet d'une demande parallèle en concurrence déloyale.

Cour de cassation 20 septembre 2016 n°14-27159

Lettre d'information juridique n°98 Février 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