

## **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° 75/ Janvier 2015

**Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle**

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

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

## **Sommaire**

*Dessin et modèle : Une histoire de bouchons de sirop- Notion de l'observateur averti.*

*Marque : Appréciation du caractère descriptif d'une marque communautaire. Affaire SMILECARD*

*Marque de renommée : Atteinte à la marque de renommée RSI*

*Marque : Absence de contrefaçon en cas d'apposition de la marque d'une voiture sur son modèle réduit.*

*Nom commercial : Condition d'antériorité d'un nom commercial à une marque.*

## **DESSIN ET MODELE : UNE HITOIRE DE BOUCHONS POUR SIROP.**

La société TESSEIRE est titulaire d'un modèle de bouchon pour sirop.

Elle assigne la société LIDL qui offrait à la vente des bouteilles de sirop qui reprenait, selon elle, la forme déposée du bouchon.

Dans un premier temps la validité de ce modèle de ce bouchon était discutée, mais le Tribunal l'a jugée valable tenant en compte notamment de l'absence d'antériorités de toutes pièces et de la présence d'une base large évasée comme une jupe constituant un parti pris décoratif.

Une fois la validité de ce modèle admise, la question posée était celle de la contrefaçon.

Intervenait dès lors la notion d'observateur averti puisque l'article L 513-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la protection conférée au modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

Pour la société TESSEIRE l'observateur averti est le consommateur habitué à acheter ou à consommer les sirops.

Et donc ce même consommateur ne verra pas les différences constatées entre les deux bouchons qui sont pour lui des différences de détail qui ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble.

Au contraire pour la société LIDL, l'observateur averti ne peut être le consommateur habituel de sirop car un bouchon de bouteille n'intervient en rien dans le déclenchement de l'acte d'achat, mais plutôt le spécialiste du domaine, tel un designer, un fabricant ou un détaillant de bouchons, et cet observateur averti ne pourra que constater les « nombreuses différences »

Le Tribunal suivra cette deuxième thèse expliquant effectivement qu'un consommateur habituel de sirops prête plus attention au contenu qu'au contenant, c'est-à-dire au sirop lui-même, qu'à la bouteille, et au sein de celle-ci encore moins à son bouchon.

Donc l'observateur averti, sans pour autant être un professionnel du rayonnage, est une personne attentive au design et à l'esthétique.

En conséquence, l'observateur averti qui a pour habitude de détailler et d'examiner les couleurs et les formes ne pourra que remarquer les différences qui séparent le bouchon commercialisé par la société LIDL de celui qui a fait l'objet d'un dépôt par la société TESSEIRE.

Et énumérant ces différences le tribunal écarte donc la contrefaçon.

Le droit des dessins et modèles dans sa nouvelle version depuis 2001 nous oblige donc à une recherche supplémentaire, celle de la qualification d'observateur averti à qui sera dévolu le soin de déceler les différences à l'intérieur des ressemblances d'ensemble.

Notons que dans ce procès, la société LIDL absoute au niveau de la contrefaçon a toutefois été condamnée pour parasitisme pour avoir repris sur les bouchons la couleur verte, couleur emblématique des sirops TESSEIRE.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 12 septembre 2014 n°2013-03451*

## **MARQUE : APPRECIATION DU CARACTERE DESCRIPTIF D'UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE**

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté la marque communautaire « SMILECARD » qui désignait des logiciels, photos, papiers, produits de l'imprimerie et service de laboratoire photographique.

Cette marque est en effet jugée descriptive

En l'espèce après avoir défini le public de référence, à savoir le grand public et donc le consommateur plus particulièrement anglophone - étant précisé que le caractère descriptif de la marque communautaire dans une seule partie de la communauté suffit à faire tomber celle-ci - le Tribunal juge que ce signe composé de deux mots « smile et card » ( sourire et carte) qui sont

associés selon les règles syntaxiques habituelles fait bien référence à une carte qui amène le destinataire à sourire, comme des cartes postales ou de vœux.

Et pour le Tribunal, il existe ainsi un lien direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans l'enregistrement.

Ainsi le consommateur pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu'il se trouve en présence de cartes postales ou de cartes de vœux destinés à faire sourire son destinataire.

Le même raisonnement est appliqué pour les logiciels, car ils peuvent être utilisés pour envoyer des cartes électroniques.

Cette décision peut apparaître sévère, dans la mesure où il n s'agit pas de la description du produit lui-même mais de son éventuel effet sur son destinataire.

Le déposant de cette marque en a certainement perdu le sourire.

*TPIUE 25 septembre 2014 n° T484/12*

## **MARQUE DE RENOMMEE : ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE « RSI »**

La caisse nationale du régime social des indépendants, (CNRSI) bien connue des avocats et exerçant sous le sigle RSI est précisément titulaire de trois marques constituées par les trois lettres RSI

Elle a découvert qu'une société de droit chypriote dénommée RSI (France) LTD qui exerce son activité dans le domaine du marketing et de la publicité, et qui a aussi déposé la marque RSI France adressait aux adhérents du RSI des formulaires RSI France d'apparence officielle, pré-remplis, avec des informations relatives au nouvel adhérent du RSI en réclamant le règlement trimestriel d'une somme comprise entre 200 et 400 €

La CNRSI a donc saisi le Tribunal pour atteinte à sa marque de renommée RSI, concurrence déloyale et nullité de marque.

Devant le Tribunal, elle ne l'emporte que sur le fondement des agissements parasitaires.

Devant la Cour, elle reprend les mêmes demandes qui lui sont cette fois accordées.

Sur la notoriété de la marque RSI, la Cour rappelle que la condition de notoriété implique un certain degré de connaissance de la marque par le public concerné par la marque qui est atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et que pour ce faire, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir et notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir.

Au regard de ces critères d'appréciation, la Cour juge, contrairement au Tribunal, que la CNRSI établit que ces trois marques bénéficie de cette renommée.

Restait à démontrer les atteintes à cette notoriété, et la Cour de rappeler que l'atteinte à la renommée, qui ne peut s'établir que si le public établit un lien entre les marques alors même qu'il ne les confond pas, est constituée lorsque l'usage du signe second porte préjudice au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée ou bien lorsqu'il est indûment tiré profit de son caractère distinctif ou de sa renommée.

En l'espèce, la Cour relève que si les marques opposées ne désignent pas des produits identiques ou similaires, il apparaît que le public concerné par les produits et services désignés par la marque seconde établira un rapprochement entre les signes en conflit et que l'usage de la marque litigieuse (RSI France) est de nature à nuire au caractère distinctif des marques RSI de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants par l'affaiblissant de leur aptitude à identifier immédiatement dans l'esprit du public les produits et services couverts par ces marques .

La Cour juge donc qu'il existe manifestement une atteinte à la renommée des marques RSI de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants.

Cette décision rappelle que l'atteinte à la marque de renommée n'est pas une contrefaçon au sens du Code de la Propriété Intellectuelle, mais une atteinte relevant de la responsabilité civile et plus précisément du régime des agissements parasitaires.

Notons enfin, que contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, la Cour a annulé la marque RSI France de la société chypriote pour fraude, en raison des intentions frauduleuses de son déposant, détournant ainsi la fonction de la marque, à savoir l'identification de l'origine des produits ou services qu'elle sert à désigner, en laissant croire au public, destinataire de « faux bulletins » reproduisant le signe RSI que ceux-ci ont une origine officielle.

Cette décision doit être pleinement approuvée, notamment au niveau de la fraude entraînant la nullité de la marque, dans la mesure où il paraît évident que le dépôt de la marque RSI France par une société chypriote avait pour objectif malintentionné de jeter le trouble auprès de adhérents au RSI.

*Cour d'Appel de Paris 26 septembre 2014 n°2013-17533*

## **MARQUE : ABSENCE DE CONTREFAÇON EN CAS D'APPOSITION DE LA MARQUE D'UNE VOITURE SUR SON MODELE REDUIT.**

Un importateur de modèles réduits de voitures est-il coupable de contrefaçon du fait de la reproduction des marques de voitures sur ces modèles réduits ?

Dans l'affaire opposant l'administration des douanes et l'importateur de modèles réduits de voitures (Renault et Ferrari) la Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes et donc confirme la relaxe.

La question est aussi intéressante que sont divergentes les décisions.

Parfois la contrefaçon est retenue parfois elle ne l'est pas, ce qui n'est pas d'une grande clarté pour les opérateurs.

La Cour d'Appel de Paris dans une décision du 4 avril 2013 a prononcé la relaxe, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et la décision est ainsi définitive.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a relevé que les reproductions de marques incriminées, à savoir le logo losange et l'écusson comportant une figuration animale, ne sont apposées que sur les modèles miniatures, aux lieu et place qu'elles occupent sur les véhicules automobiles de marque Renault ou Ferrari et dans les mêmes proportions, qu'il n'existe en conséquence aucun risque de confusion et d'atteinte à la fonction d'origine des marques Ferrari ou Renault d'autant que selon les critères dégagés par la jurisprudence européennes et française, le consommateur ne va pas y voir une indication d'origine mais seulement l'illustration que ces jouets s'inspirent des modèles de voitures de formule 1

De plus, cette exploitation de modèles réduits portant la marque des automobiles n'est pas une exploitation injustifiée d'une réputation qui est liée à l'automobile et non aux jouets.

En d'autres termes, en reproduisant à l'échelle miniature les modèles de voitures formules, l'apposition de la marque de ces voitures sur ces modèles réduits à la place qu'elle occupe sur les véhicules ne sert pas à indiquer l'origine du produit mais à illustrer ce produit.

Il n'y a donc pas atteinte à la marque qui rappelle le a pour fonction essentielle de garantir l'indication d'origine du produit comme provenant de telle ou telle entreprise.

Autrement dit également, les modèles de jouets de voitures miniaturisées reproduisant à l'identique le modèle réel portent nécessairement les logos ou marque de ces voitures.

Ne pourrait-on pas ajouter, à l'inverse, que l'absence de reproduction sur des modèles de voitures miniatures, des logos ou marques apposés sur les modèles réels, peut porter atteinte à l'image de marque des voitures ainsi reproduites et donc aux marques elles-mêmes ?

*Cour de cassation 24 septembre 2012 n°2013-83490*

## **NOM COMMERCIAL : CONDITION D'ANTÉRIORITÉ À UNE MARQUE**

Une marque ne peut être adoptée si elle porte atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Rappelons qu'un nom commercial désigne un fonds de commerce, même non inscrit au Registre du commerce et des sociétés. Ou encore que le nom commercial se définit comme le nom sous lequel un commerçant, voire un professionnel, se fait connaître de sa clientèle.

L'article L 711-4 c du Code de la Propriété Intellectuelle prescrit donc deux conditions cumulatives pour qu'un nom commercial rende non adoptable un signe similaire et a fortiori identique comme marque : le nom commercial doit être connu sur l'ensemble du territoire national et un risque de confusion doit résulter entre ce nom et la marque dans l'esprit du public.

Il existe une troisième condition sous-jacente ou plus exactement évidente, à savoir que le nom commercial invoqué comme signe antérieur doit être utilisé à titre de nom commercial.

La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt confirmatif en date du 09 septembre 2014 nous rappelle cette évidence.

Dans l'affaire jugée par elle, une société dénommée RPM Garantie exploitant le signe « PRIMO » pour désigner une des deux formules de son offre d'extension mécanique pour véhicule d'occasion, a fait assigner la SA AUTOMOBILE PEUGEOT pour faire constater que l'enregistrement à titre de marque de la dénomination « PRIMO » portait atteinte à ses droits antérieurement détenus.

Plus exactement, et comme le faisait remarquer la SA AUTOMOBILE PEUGEOT, la marque postérieure et donc incriminée n'était pas PRIMO » mais « OCCASION DU LION PRIMO ».

Dans son arrêt, la Cour constate que le signe « PRIMO », bien qu'utilisé par la société RPM Garantie antérieurement à la marque « OCCASION DU LION PRIMO » l'était pour désigner un produit ou un service et non utilisé à titre de nom commercial.

Dès lors, c'est logiquement que l'antériorité de ce signe ne pouvait faire barrage, comme nom commercial à la marque « OCCASION DU LION PRIMO » de la société Automobile PEUGEOT.

Restait à déterminer si ce même terme « PRIMO » ne pouvait pas barrer la route à la marque « OCCASION DU LION PRIMO » à travers un autre fondement juridique, comme la concurrence déloyale ou encore en tant qu'autre droit antérieur non énuméré par le texte de loi précité qui par l'adverbe notamment n'est pas exhaustif, telle une marque d'usage.

Mais la Cour relève que les différences phonétiques, visuelles et conceptuelles entre les deux signes sont suffisamment éloignées pour éviter tout risque confusion.

L'intérêt de cette décision est donc de rappeler que si le nom commercial peut faire barrage à une marque enregistrée postérieurement, c'est à la condition qu'il soit connu sur l'ensemble du territoire national, que la présence des deux signes entraîne un risque de confusion et de manière logique que ce signe soit bien utilisé à titre de nom commercial, et non pas à un autre titre.

*Cour d'Appel de Paris n° 14-165 du 09 septembre 2014*

**Lettre d'information juridique n°75 Janvier 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

**[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)**