

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

N° 86 Janvier 2016

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

## Sommaire

Droit d'auteur : Différence entre œuvre individuelle et œuvre collective. Affaire Laliq

Droit d'auteur : Possible protection par les dessins et modèles communautaires non enregistrés en cas d'absence de protection par le droit d'auteur.

Marque : Condition de la déchéance pour dégénérescence.

Marque : La marque « j'adore » peut s'opposer à So Adorable mais pas sur tous les produits

Marque : Nullité de la marque « Delafrance »

## DROIT D'AUTEUR : DIFFERENCE ENTRE ŒUVRE INDIVIDUELLE ET ŒUVRE COLLECTIVE. AFFAIRE LALIQUÉ

En droit d'auteur deux règles sont importantes : la première est celle qui rappelle que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits d'auteur.

Cela signifie notamment qu'un salarié qui crée pour le compte de son employeur (ou un prestataire pour le compte d'un donneur d'ordre) ne perd son droit de propriété incorporelle sur l'œuvre.

Encore faut-il que le salarié soit bien l'auteur, c'est la seconde règle.

De nombreuses décisions rappellent ces deux règles et notamment le processus de création à travers lequel et sans lequel on ne peut être considéré comme créateur.

De nombreux stylistes ou chef de service de création de telle ou telle société revendiquent les droits d'auteur sur les modèles qu'ils estiment avoir créés.

Et un procès intervient quasiment toujours après la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2015 à propos des créations et principalement des flacons de parfums LALIQUE a validé la décision d'appel qui a refusé d'admettre que la styliste de la société était l'auteur du ou des modèles.

L'arrêt relève en effet que le Président de la société LALIQUE a indiqué à la styliste qu'il avait l'initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales et que son successeur lui a précisé qu'elle devait créer des produits dans le respect de l'image et de la stratégie définies par la direction générale.

Par ailleurs, une autre personne dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les thèmes à partir de carnets de voyages dont le bureau de création s'inspirait pour compléter les collections, que chaque dessin et chaque maquette était soumis à son approbation et à celle du Président, puis de l'agence conseil de l'entreprise sur les axes de créations et la stratégie de communication, que la styliste recevait de la direction générale de l'entreprise, lors de réunions de création, des instructions esthétiques, et devait soumettre à l'agence tous ses dessins ainsi que ceux des autres membres de l'équipe.

Enfin, la Cour relève que les modèles en trois dimensions sont conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l'intervention ne relève pas de la simple exécution.

En conséquence, la styliste n'apportait pas la preuve qu'elle définissait les choix esthétiques, ni qu'elle jouissait d'une liberté de création et ne pouvait donc prétendre à la titularité des droits d'auteurs sur les œuvres réalisés.

Ces œuvres étaient donc des œuvres collectives et non pas individuelles, impliquant que les droits appartenaient à la personne sous le nom de laquelle ils étaient divulgués, en l'espèce la société LALIQUE.

Cette décision rappelle encore une fois qu'il ne peut y avoir de création au sens des dispositions sur le droit d'auteur sans liberté de création.

Elle peut toutefois paraître sévère si l'on considère que même un cahier des charges précis ne supprime pas toute liberté créative.

*Cour de cassation 22 septembre 2015 n°13-18803*

## **DROIT D'AUTEUR : POSSIBLE PROTECTION PAR LES DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES NON ENREGISTRES EN CAS D'ABSENCE DE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR.**

Les dispositions communautaires protégeant les dessins et modèles non enregistrés permettent de compenser l'absence d'originalité.

La protection au titre des droits d'auteur repose sur l'originalité, celle au titre des dessins et modèles repose sur la nouveauté et le caractère individuel.

Un modèle peut être refusé à la protection au titre des droits d'auteur mais être accepté au titre des dessins et modèles.

Il existe une disposition intéressante en droit communautaire : la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrée. La protection ne nécessite aucun formalisme, comme en droit d'auteur mais elle n'est valable que pendant trois ans à compter de la première divulgation du modèle et protège contre les copies quasi serviles, bien que le texte ne le précise pas, alors que la protection au titre du droit d'auteur est plus large puisqu'elle s'étend aux ressemblances.

Si la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés est plus stricte au niveau la comparaison, elle est cependant beaucoup plus souple au niveau de la protection elle-même.

En l'espèce une société revendiquait la protection de modèles de pendentifs dont notamment un modèle représentant une tête de tigre.

Au titre du droit d'auteur, le Tribunal rappelle le principe selon lequel une œuvre est protégée sans formalité du seul fait son originalité, laquelle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou ornements, mais également de la combinaison originale d'éléments connus.

Cependant le créateur de ce pendentif échoue à démontrer l'existence d'une création originale, en considérant que les différences avec les antériorités présentées sont insignifiantes car très peu perceptibles.

Si l'on peut regretter la référence à une antériorité s'agissant de droit d'auteur, ce pendentif à tête de tigre n'est donc pas éligible à ce titre.

En revanche s'agissant de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés la protection est accordée.

Le Tribunal rappelle d'abord que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration de dessin ou modèle puis s'agissant du modèle revendiqué, qu'aucune des antériorités opposés en défense ne permet de combattre la nouveauté, et que la représentation gravée de la tête du tigre sur une forme plate est une caractéristique qui produit sur l'utilisateur averti, qui est au cas d'espèce un consommateur attentif d'intéressant aux bijoux fantaisie, une impression globale différente de celle que procure la représentation du même animal dans une forme tridimensionnelle.

Ainsi, pour le tribunal, le pendentif « Tortue » qui n'est pas original, est cependant nouveau et présente un caractère individuel et bénéficie ainsi de la protection réservée au modèle communautaire non enregistré.

L'intérêt est donc pour les créateurs de modèles de ne pas se priver, en tous cas subsidiairement de cette protection communautaire des modèles non enregistrés, même si elle est moins noble que celle relevant du droit d'auteur.

*Tribunal de Grande instance de Paris 10 juillet 2015*

## **MARQUE : CONDITION DE LA DECHEANCE POUR DEGENERESCENCE**

Un arrêt de la Cour d'appel de Nancy rappelle les conditions de déchéance pour dégénérescence.

Rappelons que la dégénérescence d'une marque peut être prononcée lorsque la marque devient du fait de son titulaire l'appellation usuelle du produit ou du service.

En 1929, le frère Adam, qui appartenait à une communauté de moines occupant l'abbaye de Buckfast en Angleterre, fait des recherches sur l'acariose, maladie de l'abeille adulte, et crée des souches résistantes à cette maladie.

Bien longtemps après, en 1981 la marque BUCKFAST est déposée pour désigner les produits et services relatifs à l'élevage des abeilles ainsi qu'au miel.

Le titulaire de la marque assigna en contrefaçon un apiculteur qui a fait publier dans des revues spécialisées des annonces relatives à la vente d'essaims issus des élevages « buck » et de ruches peuplées « buckfast ».

Une longue procédure s'ensuivit aboutissant un arrêt de cassation censurant l'arrêt de la Cour d'appel qui n'avait pas dit si à la date des faits argués de contrefaçon, les termes « buckfast » et « buck » n'étaient pas devenus dans le langage des professionnels de l'apiculture nécessaires pour désigner un certain type d'abeille.

La Cour d'appel de Nancy est donc chargée de rejuger l'affaire.

La Cour relève de différents extraits de livres que l'abeille ainsi dénommée « Buckfast » n'existe pas naturellement mais est apparu en 1987, donc après le dépôt de la marque, comme étant le fruit d'un croisement de races et d'un travail de sélection qui lui confère certaines qualités notamment celles principalement recherchée initialement par le frère Adam.

Puis s'est développée en Europe toute une gamme d'éleveurs de l'abeille « Buckfast ».

Dans certains articles, il est indiqué également que les abeilles de la souche synthétique Buckfast sont désignées de manière usuelle et courante par les amateurs qui s'intéressent à l'apiculture pour désigner un type d'abeilles qui des qualités propres.

En conséquence, le terme Buckfast est bien devenu l'appellation usuelle d'un certain type d'abeilles.

Cependant, si cette condition est remplie elle n'est pas suffisante pour engendrer la dégénérescence de la marque. Il faut en effet que cela soit du fait de son titulaire

Le titulaire de la marque Buckfast produit dès lors de nombreux courriers adressés à des apiculteurs et à des associations rappelant que Buckfast est une marque et qu'il en était le propriétaire, ainsi que différents projets de conventions de renonciation à poursuites juridiques, suivis d'erratum dans des catalogues précisant que le terme Buckfast est une marque déposée, sont également produits aux débats.

Ainsi, la Cour constate que si le terme Buckfast est devenu au fur et à mesure du temps le terme usuel pour désigner un type d'abeilles issu d'un travail de sélection et de croisement entre des individus appartenant à des races d'abeilles, ce phénomène ne peut être considéré comme le fait du titulaire de la marque dans la mesure où il a régulièrement effectué des actes propres à la défendre et à empêcher qu'elle soit utilisée par d'autres apiculteurs.

Dans cet arrêt la Cour rappelle ainsi les deux conditions cumulatives de la dégénérescence à savoir : il faut que la marque soit devenue l'appellation usuelle du produit ou du service d'une part, et d'autre part que cette appellation usuelle le soit du fait du titulaire. Autrement dit, la sanction n'interviendra pas si le titulaire a tout fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Autrement dit encore ce que l'on sanctionne c'est avant tout la passivité du titulaire.

*Cour d'Appel de Nancy 06 octobre 2015 n°2014-02105*

## **MARQUE : J'ADORE PEUT S'OPPOSER A SO ADORABLE MAIS PAS SUR TOUS LES PRODUITS**

La société Parfum CHRISTIAN DIOR s'est opposée à l'enregistrement de la marque SO ADORABLE pour désigner un certain nombre de produits dont les parfums ; savons ; cosmétiques ; la joaillerie ; bijouterie, pierre précieuse ; horlogerie ; métaux précieux ; objet d'art en métaux précieux, coffre à bijoux.

La marque antérieure invoquée par la société CHRISTIAN DIOR est la marque verbale J'ADORE enregistrée pour désigner notamment les produits de la classe 3 : les parfums, soins de beauté, cosmétiques, etc.

La société CHRISTIAN DIOR invoquait entre autres la large connaissance du public de cette marque.

S'agissant des produits relevant de la joaillerie ; bijouterie ; pierre précieuse ; horlogerie ; métaux précieux ; objet d'art en métaux précieux ; coffre à bijoux, le Directeur de l'INPI observe que ces produits n'ont pas les mêmes fonctions et destination que les produits désignés par la marque J'ADORE.

En revanche s'agissant des produits relevant du domaine de la parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, etc. l'identité des produits n'est pas contestée.

Quant à l'analyse des signes, elle conduit le Directeur de l'INPI à la conclusion suivante :

Visuellement, SO ADORABLE et J'ADORE présentent des structures, longueurs et présentation distinctes ce qui leur confère une physionomie très différente.

Phonétiquement, SO ADORABLE et J'ADORE se différencient nettement par leur rythme et par leurs sonorités d'attaque et finales.

Intellectuellement, SO ADORABLE évoque une expression anglo-saxonne comprise par le consommateur concerné comme venant qualifier un être, une action ou un objet susceptible ou digne d'être aimé, alors que J'ADORE constitue la forme conjugué au présent et à la première personne du singulier du verbe « adorer » et renvoie ainsi au goût particulier d'une personne.

Pour les produits autres que ceux de la parfumerie, aucune connaissance particulière de la marque J'ADORE n'est établie, la seule présence de la séquence ADOR- dans le signe SO ADORABLE ne saurait suffire à établir un risque de confusion.

En revanche, J'ADORE jouit d'une large connaissance auprès du public dans le domaine de la parfumerie.

Et malgré les différences existant entre les signes, le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure J'ADORE, est susceptible de percevoir SO ADORABLE appliqué aux produits du domaine de la parfumerie, savons, cosmétiques etc. comme une déclinaison de la marque J'ADORE ou, à tout le moins, de leur attribuer une filiation commune.

Ainsi compte tenu de la présence commune de la séquence ADOR-, de la connaissance de la marque J'ADORE dans le domaine de la parfumerie et de l'identité ou la forte similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces produits.

L'opposition est donc justifiée partiellement en ce qu'elle porte sur les savons, parfums, huiles essentielles etc ; et rejetée pour les autres produits : joaillerie, bijouterie etc.

L'importance de la connaissance de la marque « J'adore » pour les parfums a donc fait pencher la balance.

Sous réserve évidemment d'un recours, le consommateur pourra se parer d'un collier SO ADORABLE mais ne pourra pas se parfumer d'un parfum du même nom.

*Décision INPI n° 12-4906/MS*

## **MARQUE : NULLITE DE LA MARQUE « DELAFRANCE »**

Le déposant de la marque DELAFRANCE pour désigner un grand nombre de produits de différentes classes a vu sa demande rejetée par le Directeur de l'INPI au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif et qu'il présentait un caractère descriptif à l'égard des produits désignés.

Sur recours devant le Cour d'appel de Versailles, le déposant invoque, entre autres, que si le signe comporte des termes dépourvus de caractère distinctif au regard des produits qu'il désigne, les termes connectés lui confèrent une distinctivité dès lors qu'il est composé de 10 lettres accolées, dans une typographie unique de sorte que le consommateur verra une anomalie, une contraction, une fusion, un néologisme donnant au signe un caractère distinctif.

Il ajoute que le signe « DELAFRANCE » est ni l'expression officielle ni usuelle de marquage d'origine, et que ce signe n'empêche en rien toute entreprise concurrente puisse décrire et présenter ses produits comme étant d'origine de France.

La Cour d'appel de Versailles confirme la décision de rejet rappelant que l'exigence de distinctivité a pour finalité d'assurer la fonction de la marque qui est de permettre au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits et des services et de les distinguer de ceux provenant d'entreprises concurrentes.

Pour la Cour le signe DELAFRANCE sera immédiatement perçue dans son sens littéral, comme une expression composée des termes accolées «de la France» signifiant comme ce qui provient de France, peu importe que cette dénomination ne soit pas la formulation habituelle pour indiquer l'origine française de produits ou services.

La Cour ajoute qu'il ne suffit pas que le signe constitue un néologisme pour le rendre valable, car il faut que l'association des mots présente une modification inhabituelle, notamment d'ordre sémantique ou syntaxique, qu'il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.

Dès lors, ce signe présenté sous une forme exclusivement verbale, sans être accompagné d'élément figuratif, ni couleur, ni typographie particulière revêt un caractère descriptif en ce qu'il désigne l'origine géographique des produits et services, de sorte qu'il est dépourvu de caractère arbitraire et ne présente pas une distinctivité suffisante pour être considéré comme une marque distinguant les produits et services d'un opérateur économique déterminé.

A l'évidence, le simple terme DELAFRANCE écrit en lettre bâton, sans être accompagné d'autres signes, d'autres éléments, de couleurs ou de dessins, signifie pour le consommateur que les produits proviennent de France, et qu'à l'inverse s'il n'en n'était pas ainsi, ce signe serait dès lors trompeur.

D'un côté comme de l'autre ce terme est donc à bannir à titre de marque.

*Cour d'Appel de Versailles 8 septembre 2015 n°2015-00372*

**Lettre d'information juridique n°86 Janvier 2016**

**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 09 72

[claudebaranes@avocat-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

