

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° 97 Janvier 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

Marque : La commune de LAGUIOLE devrait reconquérir son nom

Marque : Annulation de la marque tridimensionnelle désignant des puzzles en trois dimensions de type Rubik's cube.

Marque : C'est au titulaire de la marque d'apporter la preuve de l'absence d'authenticité du produit revêtu de sa marque. Affaire CONVERSE

Marque : Validité de la marque composée de petites boules de maquillage en couleur de la société GUERLAIN

Marque : Exemples de similarité entre les signes.

MARQUE : LA COMMUNE DE LAGUIOLE DEVRAIT RECONQUERIR SON NOM.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait débouté la commune de Laguiole de son action dirigée à l'encontre du titulaire de très nombreuses marques comprenant le terme Laguiole et désignant les produits et les services les plus divers, voire les plus hétéroclites.

Pour résumer cette longue bataille judiciaire, rappelons que la Cour d'appel avait rejeté l'action de la commune de Laguiole car elle ne justifiait pas que son nom bénéficiait d'une réputation pour tous les autres produits exploités sous les marques litigieuses, et ce malgré un sondage versé aux débats selon lequel 47% des français déclaraient avoir entendu parler de cette commune et que pour 92 % d'entre eux, ce nom évoquait un couteau et 18% un fromage.

De même, la Cour d'appel, au motif que la commune de Laguiole était uniquement connue pour les couteaux et les fromages, avait rejeté la demande de nullité des marques sur le fondement de la fraude dès lors que les dépôts des marques litigieuses visaient des produits très différents et qu'ainsi l'intention de nuire n'était pas établie.

La Cour de cassation censure d'abord sous le visa des articles L 120 -1 et L 121 -1 du Code de la consommation qui sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses, jugeant que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'utilisation pour désigner des produits du nom d'une commune de 1300 habitants connue par 47% d'un échantillon représentatif de la population française, fût-ce d'abord pour ses couteaux et son fromage, n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle ne l'était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement, en l'amenant à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement.

Puis elle censure également, jugeant que dès lors que le titulaire des marques litigieuses connaissait l'existence de la commune de Laguiole et qu'aucun des produits ou services revêtus des marques Laguiole n'était fabriqué ou fourni sur le territoire de celle-ci, la Cour d'appel aurait dû rechercher, si le dépôt d'un ensemble de marques comprenant le nom « Laguiole », parfois combiné au dessin emblématique d'une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, ne s'inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi des déposants des marques et entachant de fraude les dépôts effectués

La Cour d'appel de renvoi, avec en main cette feuille de route devra donc répondre à ces questions relevant à la fois des pratiques commerciales trompeuses, du parasitisme dans la mesure où le titulaire pourrait être convaincu de profiter indûment de la réputation du nom de la commune de Laguiole et du principe général que la fraude corrompt tout, connu par les juristes sous l'adage « *fraus omnia corrumpit* » .

Au regard de cette censure particulièrement sèche et explicite sur le sens à donner à la future décision de la Cour d'appel de renvoi, 1300 habitants devraient retrouver le sourire et la commune son nom.

Cour de cassation 04 octobre 2016 n°14-22245

MARQUE : ANNULATION DE LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE DESIGNANT DES PUZZLES EN TROIS DIMENSIONS DE TYPE RUBIK'S CUBE.

Longue bataille juridique à propos de la marque tridimensionnelle représentant un puzzle en trois dimension, autrement dit, la marque représentant un Rubik's Cube

Rappelons que la forme de ce puzzle en trois dimensions a fait l'objet d'une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'EUIPO (anciennement OHMI) ;

Cette marque représentant le dessin de deux cubes et d'une face d'un cube formés de lignes noires quadrillant les faces du cube a été enregistrée pour désigner les produits de la classe 28, avec comme description : « Puzzles en trois dimensions ».

Une demande de nullité a été présentée qui sera rejetée par la division d'annulation de l'EUIPO.

Le recours contre cette demande est également rejeté par la chambre de recours.

Le Tribunal de l'Union européenne saisi rejette également le recours par arrêt en date du 25 novembre 2014.

C'est donc ce dernier arrêt qui est attaqué devant la Cour de Justice de l'Union européenne qui va censurer l'arrêt et annuler la marque.

La CJUE rappelle la motivation de l'arrêt attaqué du Tribunal à savoir qu' à l'instar de la chambre de recours, il a considéré que la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube en cause ne remplit aucune fonction technique, puisque le fait que cet structure a pour effet de diviser visuellement chaque face de ce cube en neuf éléments carrés de même dimension ne saurait constituer une telle fonction.

Pour la Cour ce raisonnement est entaché d'une erreur de droit.

En effet, dès lors que le signe en cause est constitué par la forme d'un produit concret et non d'une forme abstraite, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c'est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l'évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe. Il appartenait donc au Tribunal de prendre également en considération des éléments non visibles sur la représentation graphique de la forme, tels que la capacité de rotation des composants individuels d'un puzzle à trois dimension de type Rubik's cube.

Or reconnaître la validité de cette marque tridimensionnelle aboutirait à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit.

En conclusion, la forme d'un puzzle en trois dimensions de type Rubik's Cube est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et ne peut être enregistrée à titre de marque.

Cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne devrait ravir les amateurs et surtout les fabricants de puzzles à trois dimensions qui se font souvent attaquer en contrefaçon par le licencié de ce fameux Rubik's cube.

CJUE 10 Novembre 2016 Aff C-30/15

MARQUE : EPUISEMENT DES DROITS, C'EST AU TITULAIRE DE LA MARQUE D'APPORTER LA PREUVE DE L'ABSENCE D'AUTHENTICITE DU PRODUIT REVETU DE SA MARQUE. AFFAIRE CONVERSE

Rappelons que le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage de celle-ci pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque dans l'Espace économique européen.

Autrement dit dès qu'un produit revêtu d'une marque a été mis dans le commerce dans l'Union européenne avec le consentement de son titulaire, le produit peut ensuite circuler librement à travers l'Union. Cela s'appelle la règle de l'épuisement des droits.

Cependant, c'est au tiers poursuivi en contrefaçon de prouver que ce produit a bien été mis en circulation dans l'espace économique européen. Mais, pour éviter au tiers d'avoir à dévoiler sa source d'approvisionnement ce qui pourrait nuire à la dite source, la charge de la preuve est inversée en cas d'existence d'un risque de cloisonnement des marchés nationaux. Ce risque de cloisonnement des marchés nationaux peut se produire dans le cadre et à travers l'organisation par le titulaire de la marque d'un circuit de distribution sélective.

Mais une question préalable demeure. Le produit est-il authentique ou non ?

Cette règle de l'épuisement des droits ne joue évidemment que dans l'hypothèse où le produit est un produit authentique c'est-à-dire fabriqué par le titulaire de la marque ou sous son contrôle.

Et c'est au Demandeur à l'action en contrefaçon qui sera nécessairement le titulaire de la marque de d'apporter au préalable la preuve de l'absence d'authenticité des produits litigieux.

En effet, si le tiers invoque en défense l'épuisement des droits, c'est donc qu'il considère que le produit est authentique.

Et c'est la règle de procédure civile qui s'applique, à savoir que comme tout demandeur, il appartient au titulaire de la marque d'apporter la preuve de ses prétentions et donc comme demandeur à une action en contrefaçon de prouver l'absence d'authenticité, et s'il établit cette preuve, à savoir l'absence d'authenticité, le combat judiciaire se déplacera du terrain de l'épuisement des droits vers le terrain de la contrefaçon par reproduction ou par imitation.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt CONVERSE du 8 novembre 2016.

Cour de cassation 8 novembre 2016 n°2015-12229

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE COMPOSEES DES PETITES BOULES DE POWDRE DE MAQUILLAGE EN COULEURS DE LA SOCIETE GUERLAIN.

La Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 septembre 2015 qui avait annulé cette marque (voir lettre d'information n°85 Décembre 2015)

Rappelons que le Tribunal dans le cadre d'une action en contrefaçon engagée par la société GUERLAIN à 'encontre d'un concurrent qui distribuait des poudres de maquillage en forme de boules, avait jugé que les poudres de teints sous formes de petites boules ou billes déjà commercialisées sous d'autres marques étaient ainsi dépourvues de distinctivité intrinsèque.

Il avait également refusé d'admettre l'acquisition de la distinctivité par l'usage estimant qu'il n'existait pas d'association spontanée entre les marques et les produits couverts par l'enregistrement.

La Cour d'appel infirme. Elle rappelle que la CJUE a dit pour droit dans l'arrêt Henkel du 12 Février 2004, qu'une forme de produit satisfait à l'exigence de distinctivité en tant que critère autonome, si la marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur étant précisé que le consommateur est pleinement apte à percevoir la forme d'un produit comme une indication de son origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention.

Pour la Cour, s'il existe des poudres de teints en forme de boules, ce sont des boules ou des perles de couleur marron, unies et de tailles différentes et qui ne suffisent pas à établir que la poudre de maquillage sous forme de petites boules était devenue une norme du marché en 2007 (*année du dépôt de la marque*).

Elle ajoute que si la forme d'un produit ne peut être protégée à titre de marque si cette forme confère au produit sa forme substantielle, autrement dit si que le consommateur acquerra ce produit exclusivement en raison de sa forme, telle n'est pas le cas pour les « billes de poudre » de Guerlain qui sont recherchés pour des raisons diverses, tels l'odeur, le packaging ou la qualité de la poudre.

Toutefois, si la bataille est gagnée sur la validité, elle est perdue sur la contrefaçon.

La Cour jugeant que la poudre de teint litigieuse du concurrent présentée sous forme de petites sphères, n'est pas utilisée par la société concurrente à titre de marque dans une finalité distinctive, il comporte en effet la marque « MISS DEN » qui apparaît de façon claire et explicite en lettres blanches, au centre du couvercle du poudrier, et seule cette marque remplit la fonction de garantie à l'exclusion des sphères de poudre de teint qui constituent le produit lui-même.

Cette décision rappelle ainsi que la contrefaçon d'une marque se juge à l'aune de l'atteinte à sa fonction première qui est celle d'identification ou d'identité d'origine du produit ou du service.

En l'espèce, la poudre de teint du concurrent en forme de boule n'était pas un signe désignant l'origine du produit mais la simple forme du produit commercialisé.

Cour d'Appel de Paris 14 Octobre 2016 n° 2015-18737

MARQUE : EXEMPLES DE SIMILARITE ENTRE LES PRODUITS.

Le risque de confusion auquel s'ajoute le risque d'association se détermine à l'aune de la similarité des produits ou services et de la similarité des signes.

En l'espèce, le titulaire de la marque GRAND PRIX JEUNES CREATEURS DU COMMERCE s'est opposé à l'enregistrement de la marque GRAND PRIX DES CHEFS D'ENTREPRISE.

La Cour d'appel approuve la décision du Directeur de l'INPI qui a reconnu l'opposition partiellement justifiée. Cette décision donne un bon exemple de similarités des produits et services.

La similarité entre les services suivants est admise entre :

- Les services de mise à disposition d'installations de loisirs et services d'organisation et productions de spectacles.

Ils ont la même finalité de divertissement, les loisirs incluant les spectacles. Ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes acteurs économiques ou des entreprises économiquement liées.

- Les services de location de films cinématographiques ; location d'enregistrement sonores et
- Les services de montage de programme radiophonique ou télévisuels, production de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévisions.

Ils sont similaires par complémentarité car ils ont chacun pour objet des œuvres audiovisuelles

- Les services de location de décor de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeu d'argent et
- Les services de divertissement

Ils sont similaires car ils appartiennent à la catégorie générale des services de divertissement.

- Les produits tels les objets d'art gravés ou lithographie et
- Les imprimés.

Ils sont similaires car ils s'entendent comme des œuvres reproduites par impression sur des supports.

- Les produits tels les tableaux (peintures) encadrées ou non, aquarelles et
- Les dessins.

Ils sont similaires car ils entrent dans la catégorie générale des représentations graphiques.

- Les produits tels le matériel d'instruction ou d'enseignement et
- Les manuels.

Ils sont similaires car les premiers incluent nécessairement les manuels.

- Les services de relations publiques et
- les services de publicité.

Ils sont similaires car ils ont vocation à promouvoir quelqu'un ou quelque chose, via des médias ou du matériel publicitaire.

- Les services d'agence de presse ou d'information et
- Les journaux.

Ils sont similaires car ils ont un lien étroit dès lors qu'ils ont vocation fournir des informations.

Cette décision permet une bonne compréhension de la notion de similarité surtout lorsque comme en l'espèce les produits ou les services n'appartiennent pas nécessairement à la même classe.

Cour d'Appel de Versailles 06 septembre 2016 n°2016-01073

Lettre d'information juridique n°97 Janvier 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