

## **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° 108 Janvier 2018

**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 / CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE.**

## **Sommaire**

*Dessins et Modèles : La reproduction à des fins d'illustration est-elle analogue à la référence nécessaire en matière de marque ?*

*Marque : La marque « EATALY » pour désigner des services de restauration est valide mais n'est pas contrefaite par l'enseigne Little Eatly & Co.*

*Marque : Ne touchez pas au mot France.*

*Marque : Quelques exemples de produits similaires et non similaires.*

*Marque : L'usage sérieux d'une marque de l'union européenne.*

## DESSINS ET MODELES : LA REPRODUCTION A DES FINS D'ILLUSTRATION EST-ELLE ANALOGUE A LA REFERENCE NECESSAIRE EN MATIERE DE MARQUE ?

Rappelons que sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

En revanche, les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

- D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales
- D'actes accomplis à des fins expérimentales
- D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

Se pose donc la question de l'illustration. A savoir l'illustration est-elle en matière de Dessins ou Modèle ce qu'est la notion de référence nécessaire en matière de marque.

C'est à propos d'un Dessin ou Modèles communautaire que la réponse est donnée par la CJUE, mais la décision est parfaitement transposable en Dessin ou modèle nationale.

La société NITENDO reprochait à une société BIGBEN France d'avoir reproduit une de ses consoles de jeux déposée à titre de Dessins et Modèles communautaires, afin d'illustrer ses accessoires compatibles avec ladite console.

La CJUE à l'occasion de ce procès et saisie d'une question préjudicielle a clairement répondu *qu'un tiers qui, sans le consentement du titulaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, utilise y compris par l'intermédiaire de son site internet, les images de produits correspondant à de tels dessins ou modèles, lors d'une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu'accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins et modèles, afin d'expliquer ou de démontrer l'emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire desdits droits, effectue un acte de reproduction à des fins « d'illustration », un tel acte étant ainsi autorisé autant qu'il respecte les conditions normales d'exploitation et il revient à la juridiction nationale saisie de le vérifier.*

Autrement dit, il s'agit bien d'une exception aux droits du titulaire des dessins et modèles au même titre que l'est la notion de référence nécessaire en matière de marque.

Le rappel de cette règle par la CJUE permet d'ôter un doute là où il n'y avait peut-être pas.

CJUE 27 septembre 2017 n° C-24/16 et C 25/16

## **MARQUE : LA MARQUE EATALY POUR DESIGNER LES SERVICES DE RESTAURATION EST VALIDE MAIS N'EST PAS CONTREFAITE PAR L'ENSEIGNE LITTLE EATALY & CO.**

Une société italienne dénommée Eataly exploite un concept de supermarché haut de gamme sous l'enseigne « Eataly » consacré à la nourriture italienne.

Elle est titulaire de marque internationale verbale EATALY visant notamment les services de restauration.

Après avoir constaté l'ouverture en France à Poissy d'un restaurant italien sous l'enseigne Little Eataly & Co exploitée par la société Capuccino, la société Eataly a introduit une action en contrefaçon.

Deux questions principales étaient posées au Tribunal, la première concernait la validité de la marque Eataly contestée par la société Capuccino et la seconde, en cas réponse positive, l'existence d'une contrefaçon de la marque Eataly par l'enseigne Little Eataly & Co.

Pour la première question, le Tribunal a d'abord rappelé le principe de droit aux termes duquel une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualité essentielles.

Pour le Tribunal, la marque Eataly ne reproduit pas littéralement le nom géographique Italie. Il s'agit d'un mot valise formé de la fusion de deux mots parfaitement perceptibles par le public comme « manger italien ».

Le signe se distingue par sa déviation orthographique qui n'est pas une faute grammaticale mais un jeu de mots voulu dont le consommateur perçoit bien l'écart avec Italie même s'il fait écho à ce lieu géographique réputé pour la qualité de ses produits culinaires.

En d'autres termes, il s'agit d'un néologisme original qui revêt ainsi un caractère arbitraire suffisant pour identifier les services de restauration.

La marque Eataly n'est donc pas descriptive et donc valable.

S'agissant de la demande en contrefaçon, les deux signes étant différents, il était nécessaire de vérifier s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et donc de déterminer si le second signe porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services.

D'un point de vue visuel, la marque est composée d'un seul mot Eataly de six lettres. Pour le signe incriminé ces six lettres sont précédées de l'adjectif Little qui évoque avec le mot Eataly le site touristique « Little Italy » quartier New yorkais connu pour sa forte population d'immigrants italiens et ses constructions typiques, dont l'expression est familière au public.

Ainsi pour le Tribunal, le choix d'apposer Little devant Eataly ne sera pas compris comme un mot de langue anglaise signifiant « petit » mais de la désignation d'un lieu.

Il s'en déduit pour le Tribunal l'absence de confusion nonobstant l'identité ou la similarité des services concernés. Le signe contesté ne faisant pas non plus croire à l'existence d'une famille de marque ou à une origine commerciale commune.

La contrefaçon est donc écartée par le Tribunal.

Si le restaurant de Poissy est donc sauvé par l'allusion au quartier newyorkais, il n'en demeure pas moins que ce quartier se nomme Little Italy et non Little Eataly.

Le néologisme Eataly qui est un jeu de mots regroupant l'idée de manger italien reconnu valable à titre de marque méritait semble-t-il une meilleure protection.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 22 juin 2017 n° 2016-07367*

## **MARQUE : NE TOUCHEZ PAS AU MOT FRANCE**

La Cour d'Appel de Paris a été amenée à juger de la validité des marques FRANCE et FRANCE.COM

L'Etat français est en effet intervenu volontairement dans une procédure qui opposait deux sociétés de droit privé dont une société de droit néerlandais à propos de diverses marques FRANCE .COM.

De par son intervention volontaire l'Etat français revendiquait le transfert à son profit de la marque FRANCE.COM

L'Etat français sollicitait ce transfert sur le fondement de la fraude prévue par l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement sa nullité pour absence de distinctivité (Article L711-2) ou pour atteinte à ses droits antérieurs (article L 711-4) l'Etat français revendiquant le dénomination FRANCE.

C'est sur ce dernier fondement que l'Etat français obtint la nullité de la marque FRANCE .COM

La Cour d'appel rappelle que l'énumération des droits antérieurs visés par l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas exhaustive, la dénomination FRANCE revendiquée par l'Etat français est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts des marques françaises en cause dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Puis que l'appellation FRANCE constitue pour l'Etat français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans une identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l'ensemble des produits et services visés aux dépôts de marques litigieuses.

Et d'ajouter que le grand public identifiera les produits et services visés par la marque comme émanant de l'Etat français ou à tout le moins d'un service officiel bénéficiant de la caution de l'Etat français.

La Cour d'appel a donc opté pour l'atteinte à un droit antérieur, lequel est donc tout simplement l'appellation FRANCE.

Elle pouvait tout aussi fonder sa décision sur le défaut de distinctivité ou la désignation d'une caractéristique du produit, ou encore d'une marque trompeuse.

Ce n'est pas la première fois que le mot FRANCE choisi à titre de marque est regardé par la jurisprudence avec beaucoup de réticence. (Voir lettre n°86 de janvier 2016 à propos de la marque DELAFRANCE, elle aussi annulée).

*Cour d'Appel de Paris 22 septembre 2017 n° 15- 24810*

## **MARQUE : QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS SIMILAIRES OU NON SIMILAIRES.**

A l'occasion d'une instance opposant la société BENETTON titulaire de la marque SYSLEY dirigée à l'encontre de la marque OSLEY le Tribunal de Grande Instance de Paris a donné quelques exemples de produits similaires ou non similaires dans les classes 18,24 et 25.

Le Tribunal a d'abord rappelé que la similarité des produits résulte d'une même nature, d'une même fonction et d'une même destination.

En ce qui concerne les produits de la classe 18 à savoir le cuir et l'imitation du cuir, peaux d'animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffret destinés à contenir des affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions, sac ou cachets en cuir pour l'emballage.

Ne sont pas similaires :

- Les articles en « cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux» et les vêtements, chaussures. Ce sont avant tout des matières premières qui ne sont pas directement utilisées par le consommateur mais sont destinées à être transformées dans des domaines variés et que si les vêtements et les chaussures peuvent être réalisés en ces matières, ils n'ont cependant pas la même fonction, celle des vêtements et des chaussures étant précisément de couvrir le corps et les pieds.

- Les articles en « cuir et imitation du cuir » et les parapluies même si les parapluies peuvent être composés au moins partiellement de cuir, notamment au niveau de la poignée et qu'ils peuvent être commercialisés dans les mêmes lieux de vente que ceux dédiés à la maroquinerie.
- Les articles en « cuir et imitation du cuir » et les parasols et cannes, colliers pour animaux et en raison de leur fonction spécifique.
- Les « articles en cuir et imitation du cuir » et les malles et valises. Les premières n'étant pas nécessairement ou par nature fabriquées en cuir et répondent à une fonction particulière de transport d'objet de volume différents, ce qui n'est pas par nature nécessairement le cas des articles en cuir et imitation du cuir.

Sont en revanche similaires :

- Les « articles en cuir et imitation du cuir », et les sacs à main, serviettes, portefeuilles ou encore les ceintures dès lors qu'ils peuvent être constitués de la même matière, qu'ils ont pour certains la même destination qui est de contenir un ou plusieurs objets et qu'ils sont susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes lieux dans les rayons consacrés à la maroquinerie de telles sortes qu'ils sont susceptibles d'être rattachés par le consommateur à la même origine.

En ce qui concerne les produits de la classe 24 à savoir les tissus, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours.

- Ne sont pas similaires les tissus et les vêtements quand bien même ces derniers sont fabriqués à l'aide de tissus dès lors que les premiers sont des produits intermédiaires qui ne sont pas directement utilisés par le consommateur mais sont destinés à recevoir une transformation dans des domaines variés qui ne relèvent pas seulement de l'habillement (ameublement, automobile) alors que les vêtements sont des produits finis dont le consommateur fait directement usage pour se vêtir de telle sorte qu'il ne sera pas enclin à les rattacher à une même origine.
- Ne sont pas similaires les couvertures de lit et de table, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exemption de l'habillement) qui sont destinés à répondre aux besoins domestiques et les vêtements car ils n'ont ni la même fonction ni la même destination et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution.

En ce qui concerne les produits de la classe 25 à savoir les vêtements et les chaussures.

- Sont similaires aux vêtements : les sous-vêtements, les fourrures (vêtements) les gants, (habillement), foulard ; cravates, bonneterie, chaussettes, ainsi que la chapellerie et les chemises.
- Sont similaires aux vêtements et aux articles en cuir ou imitation en cuir : les ceintures (habillement) en ce sens qu'elles sont complémentaires aux pantalons et font partie d'une tenue vestimentaire.

- Ne sont pas similaires aux chaussures : les chaussons, chaussures de plage de ski ou de sport qui ont une fonction particulière et sont destinés à s'adapter au pied sans un environnement spécifique.

Comme l'on voit, si la similarité pour certains produits peut apparaître évidente, telle les ceintures et les vêtements, l'absence de similarité jugée par le Tribunal, peut laisser perplexe, telle les chaussures de plage ou de ski et les chaussures ou encore les vêtements et les tissus.

Rappelons que la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2012 n°2011-14543 (voir lettre d'information n°54 de Février 2013) avait jugé que les vêtements et les chaussures n'étaient pas similaires.

*Tribunal de grande instance de Paris 19 octobre 2017 n°2016-00937*

## **MARQUE : USAGE SERIEUX D'UNE MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE**

Une marque de l'Union européenne, anciennement dénommée marque communautaire doit être exploitée sérieusement sous peine de déchéance en cas d'inexploitation pendant une période ininterrompue de cinq années.

La question qui se pose est celle du territoire de cet usage dans la mesure où la protection d'une marque de l'Union européenne s'étend sur tout le territoire de la Communauté.

La Communauté Européenne n'a pas par principe de frontières et donc l'exploitation de la marque pourrait se cantonner sur une petite partie du territoire, et donc à un seul pays.

Le Tribunal de l'Union Européenne a dans une décision du 06 octobre 2017 une vision différente, en partant de la considération qu'une marque de l'Union jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, et doit ainsi faire l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul Etat membre.

C'est par ces considérations que le Tribunal de l'Union a confirmé la déchéance d'une marque désignant des portes qui étaient uniquement exploitées en Italie.

Le Tribunal approuve donc la chambre de recours qui a, pour prononcer la déchéance, constaté qu'aucun usage des produits hors du territoire italien n'était établi pour des produits ne présentant aucune spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien.

Il faut donc retenir de cette décision que l'étendue de la territorialité varie selon la spécificité du produit désigné par la marque.

En l'espèce il s'agissait d'articles de base pouvant être utilisés par tous les consommateurs de l'Union.

Autrement dit la protection au niveau de l'ensemble du territoire de l'union se mérite.

Il semble être demandé au titulaire d'une marque qui a opté pour une marque de l'Union et non simplement pour une marque nationale de faire les efforts nécessaires pour promouvoir son produit s'il ne présente aucune spécificité pouvant l'en empêcher, sur un territoire plus étendu que son propre territoire national.

*Tribunal de l'Union 06 octobre 2017 n° T-386/16*

**Lettre d'information juridique n°108 Janvier 2018**

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

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