

## **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° 70/ Juillet-Août 2014

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

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

## **Sommaire**

Dessins et modèles : Ne pas confondre caractère individuel et originalité.

Droit d'auteur : Absence de reconnaissance d'un droit d'auteur pour un travail de retranscription.

Droit d'auteur : Protection par le droit d'auteur de la photographie d'une famille princière.

Marque : Exemple de marque dépourvue de distinctivité.

Marque : L'action de groupe ou class action refusée aux sociétés du groupe LVMH.

Marque : Revendication en cas de dépôt frauduleux

## **DESSINS OU MODELES : NE PAS CONFONDRE CARACTERE INDIVIDUEL ET ORIGINALITE**

Un dessin ou un modèle industriel ne répond pas aux mêmes critères de protection qu'un modèle protégé par le droit d'auteur.

Ce qui n'est pas protégé par le livre I du Code de la Propriété intellectuelle (Droit d'auteur) peut l'être par les dispositions du livre V (Dessins ou modèles).

Cette règle nous est rappelée par le Tribunal de Grande Instance de Paris à propos d'un dépôt de modèle communautaire d'une fourchette en plastique démontable destinée à être vendue avec des boîtes à pâtes commercialisées au rayon frais des grandes et moyennes surfaces et notamment les Lunch Box de Lustucru.

Le titulaire de ce dépôt constatant qu'une société concurrence commercialisait un modèle de fourchette en plastique démontable dont la forme était identique à celle de ses fourchettes, assigna en contrefaçon.

Tout le monde connaît ces fourchettes en plastiques insérée dans des barquettes ou des boites de nourritures que l'on consomme le plus souvent au bureau et en tous cas en vitesse.

La simplicité de ces fourchettes, leur aspect pratique et ergonomique permettrait de penser que leur forme n'est pas protégeable en raison tant de sa forme usuelle proprement dite que des antériorités existantes.

C'est le raisonnement invoquée par la société concurrente pour qui ce modèle de fourchette ne présente aucun caractère individuel et qu'il est banal de prévoir une fourchette-cuillère pour accompagner des plats destinés à pourvoir être mangés partout et enfin que la forme est déterminée par un cahier des charges pour permettre son industrialisation à meilleur coût et rapidités.

En réponse, le Tribunal rappelle que le caractère individuel d'un modèle communautaire ( caractère propre pour un modèle national) ne se confond pas avec l'originalité au sens du droit d'auteur, en ce sens qu'il n'est pas défini comme le résultat d'un acte créatif qui fait que l'œuvre est marquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur. Dès lors, pour le Tribunal peu importe qu'il soit pour partie la résultante de la prise en compte de contraintes industrielles de fabrication, ou que le type d'objet dont il protège la forme soit courant.

Il faut, rappelle également le Tribunal, que l'impression d'ensemble qu'il produit sur l'utilisateur averti (l'observateur averti pour un modèle national) doté d'une vigilance particulière, soit distinct des antériorités.

Or, en l'espèce, la vigilance de l'utilisateur est accrue, même si son achat n'est pas dicté par cet élément, car il est amené à assembler l'objet qui est démonté, et en tout cas à le prendre dans sa main, de sorte que les détails d'aspect et de forme sont pour lui aisément perceptibles.

Enfin, le Tribunal rappelle que pour apprécier le caractère individuel il faut tenir compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Or s'agissant d'une fourchette, la liberté du créateur se situe nécessairement dans les détails car la forme est en grande partie imposée.

Le Tribunal valide donc le modèle de fourchette jugeant que si les dents et le manche paraissent être le résultat d'impératifs fonctionnels incontournables, la forme du manche, la symétrie de l'objet vu de profil ou encore la courbure de l'extrémité du manche opposée aux dents ne relève pas uniquement de contraintes fonctionnelle.

Quant à la contrefaçon, elle est admise, le Tribunal jugeant que la fourchette concurrente constituait la copie servile du modèle déposé.

Cette décision a pour mérite de rappeler qu'il existe bien deux modes de protection bien distincts, le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, même si ces deux protections peuvent se cumuler.

En l'espèce, ce modèle n'aurait certainement pas été protégeable par le droit d'auteur, faute d'originalité, d'où l'intérêt des créateurs d'objets industriels ou à usage industriels de les déposer comme modèle à l'Inpi et/ ou l'Ohmi.

*Tribunal de Grande Instance 17 Janvier 2014 N° 2011-11393*

## **DROIT D'AUTEUR : ABSENCE DE RECONNAISSANCE DE DROIT D'AUTEUR POUR UN TRAVAIL DE RETRANSCRIPTION**

L'originalité, on le sait, est la pierre angulaire de la protection du droit d'auteur. Pas d'originalité, pas de protection.

La question s'est posée à propos de la retranscription de poésies médiévales.

Une société éditrice d'un catalogue composé d'œuvres médiévales a constaté la reproduction de ces œuvres sur un site Internet.

Elle s'estime victime de contrefaçon et assigne la société éditrice du site.

Bien entendu, il ne s'agit pas de juger de l'originalité de ces œuvres tombées depuis longtemps dans le domaine public mais de la protection d'une retranscription de textes depuis longtemps disparus et qui par un travail intellectuel et scientifique ont été restaurés.

Certes pour le Tribunal, la reconstitution d'un texte dont le manuscrit original a disparu suppose la mobilisation de nombreuses connaissances et le choix entre plusieurs méthodes. Certes, le savant doit émettre des hypothèses et effectuer des choix. Certes il ne s'agit pas d'un travail de retranscription automatique. Toutefois, pour le Tribunal ce travail ne suffit pas à caractériser l'originalité de ces œuvres.

En effet, le chercheur, en l'espèce le paléographe ne fait pas œuvre de création mais de restauration et de reconstitution.

Il tend à établir une retranscription la plus fidèle possible du texte médiéval en mobilisant ses connaissances dans des domaines divers. Les choix qu'il effectue n'expriment pas sa propre personnalité, car ils reposent sur le souci de restituer la pensée et l'expression d'un auteur ancien.

Le Tribunal ajoute également que ce travail ne constitue pas une adaptation ni même une traduction dans la mesure où le paléographe cherche à retranscrire le texte tel qu'il était et non pas à l'écrire dans un langage moderne différent de celui utilisé par l'auteur du texte d'origine.

Autrement dit, aussi intense et complexe que puisse être ce travail, il ne s'agit pas d'une création au sens des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle. Autrement dit également, le chercheur n'exprime pas sa personnalité mais la personnalité d'autrui.

Cette décision doit être évidemment approuvée, elle trace et rappelle la frontière entre le travail intellectuel et son savoir-faire, et la création originale proprement dite, seule protégeable par le droit d'auteur, qui doit refléter la personnalité de son auteur.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 27 mars 2014 n°11/01444*

## **DROIT D'AUTEUR : PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE D'UNE FAMILLE PRINCIÈRE**

Une photographie officielle d'une famille princière peut-elle être protégée par le droit d'auteur ?

C'est la question à laquelle a répondu la Cour d'Appel de Paris dans une décision du 19 février 2014.

En l'espèce, une photographie officielle de la famille princière de Savoie destinée à des cartes de vœux a été reproduite dans le magazine « Point de vue » sans l'autorisation du photographe.

Une action en contrefaçon pour reproduction non autorisée est donc engagée par ce dernier.

La question est évidemment celle de l'élection de cette photographie à la protection au titre du droit d'auteur.

Pour la société éditrice poursuivie en contrefaçon, les données essentielles de la réalisation du cliché auraient largement été prédéterminées, compte tenu de la thématique à illustrer et de l'image résolument moderne voulue par les époux de Savoie, et que le photographe ne serait intervenu que comme un professionnel apportant son savoir-faire technique et enfin que les caractéristiques revendiquées seraient banales ou relèveraient de choix techniques n'exprimant pas la personnalité de leur auteur, indépendamment de la qualité esthétique du résultat, ce qui serait confirmé par l'absence de signature du cliché.

Cependant, la Cour d'appel apporte un tout autre regard sur cette photographie.

En rappelant au préalable que l'appréciation de l'originalité doit se faire de manière globale, la Cour juge que cette photographie mérite la protection par une motivation très fournie, à savoir :

L'agencement des différents éléments confère au cliché une physionomie propre qui le distingue des autres clichés du même genre, donnant à voir à la fois l'aspect visiblement imposé de la photographie par le choix, en particulier d'une image structurée posée, sobre et soignée, manifestement prise en studio, d'uniformisation des codes couleurs et vestimentaires de quatre personnages photographiés et d'éclairages faisant clairement ressortir leurs visages sur une dominante de blancs, qui contraste avec l'aspect policé de la photographie et traduit incontestablement, au-delà d'un savoir-faire certain au service d'une idée de modernité et de bonheur familial, un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.

Par cette décision, le travail du photographe est valorisé par rapport au résultat recherché relativement classique consistant à immortaliser des personnages et aussi par rapport à la haute technicité des appareils photographiques qui aujourd'hui permettent par un simple maniement et un dé clic d'obtenir les meilleures photographies.

Cette décision ravira professionnels et amateurs de l'art de la photographie.

*Cour d'Appel de Paris 19 Février 2014 n°12-16340*

## **MARQUE : EXEMPLE DE MARQUE DEPOURVUE DE CARACTERE DISTINCTIF.**

Le Tribunal de Grande Instance a été amené à statuer sur la validité des marques GARUM et GARUM ARMORICUM déposées pour désigner les compléments alimentaires et produits diététiques.

La nullité de ces marques a été comme souvent soulevée à l'occasion d'une action en contrefaçon.

La société défenderesse soutenait que le terme « Garum » est un nom commun signifiant un autolysat de poisson (*l'autolysat étant la dégradation d'un organe par mort des cellules dans un environnement stérile, L'autolysat est utilisé en homéopathie*) et que le terme « armoricum » désigne la provenance géographique des poissons utilisés pour la préparation, soit la région Armorique.

De son côté la société titulaire de ces marques répliquait qu'il n'est pas démontré, ni 'actuellement ni à l'époque du dépôt des marques que le « garum » est ou était utilisé en tant que sauce et condiment ou comme composant de compléments alimentaires, ni non plus démontré que les termes « garum » ou « garum armoricum » sont utilisés dans le langage courant.

Le Tribunal rappelle que la distinctivité doit s'apprécier au regard du public visé par le produit, qui en l'espèce sont des professionnels de la médecine et des patients qui en tant que consommateurs finals de ces compléments alimentaires se procurent les informations nécessaires pour les acheter. Autrement dit, ces produits s'adressent, pour le Tribunal, à un public averti.

Le Tribunal constate en conséquence que le « garum » est bien le terme latin désignant un autolysat d'origine marine à l'utilisation à la fois condimentaire (comme sauce) et médicale, obtenu de viscères de différentes espèce de poissons, et connu depuis l'antiquité pour des vertus bénéfiques pour la santé et que le terme « armoricum » précise l'origine géographique des poissons à partir desquels l'autolysat est préparé.

En d'autres termes « garum » décrit la qualité essentielle des produits visés et « armoricum » l'origine de ces mêmes produits.

Dès lors en application des dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe les signes désignant les caractéristiques du produit, le Tribunal annule ces marques pour défaut de distinctivité.

Cette décision rappelle que même les termes apparemment peu usités et peu connus du grand public ne peuvent servir de marques s'ils désignent une qualité des produits, aussi savants que puissent être ces mots pour désigner cette qualité.

*Tribunal de Grande instance de Paris 6 mars 2014 n°2011-16210*

## **MARQUE : L'ACTION DE GROUPE OU CLASS ACTION REFUSEE AUX SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE LVMH**

Le Tribunal de grande instance a été saisi de plusieurs demandes conjointes pour contrefaçon de marques par plusieurs sociétés du groupe LVMH , à savoir les sociétés Parfums Christina Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands, Kenzo.

Chacune s'estimant en effet victime de contrefaçon de leur propre marque par un même importateur, une société dénommée a société El Mehdi.

Indépendamment de l'examen du fond de ces demandes, le Tribunal devait statuer sur une fin de recevoir soulevée par la société défenderesse.

En effet, l'ensemble des sociétés en Demande avait assigné dans un seul et même acte la société El Mehdi, ce qui constituait en conséquence une action groupée.

Le Tribunal a d'abord rappelé que ces sociétés étaient toutes des personnes morales indépendantes, chacune titulaire de leurs propres marques.

Ensuite, le Tribunal a rappelé que si l'article 36 du Code de procédure civile permettait qu'une même demande puisse être formulée par ou contre plusieurs co-intéressés, c'est à la condition que cette demande repose sur un titre commun et qu'elles subissent un ensemble de dommages générés par un même fait.

Or, en l'espèce, chacune des sociétés demanderesse ne disposait pas d'un titre commun, mais des droits propres sur leurs marques, et le dommage n'était pas généré par le même fait, mais par des actes de contrefaçon spécifiques et distincts pour chaque marque, même s'ils provenaient de la même personne.

En conséquence, pour le Tribunal, les sociétés demanderesse ne pouvaient assigner la société El Mehdi dans un même acte pour faire juger des faits de contrefaçon distincts et sans lien entre eux hormis le seul fait que le défendeur était commun.

S'agissant de la procédure dite de Class action ouverte par la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, le Tribunal rappelle qu'elle est strictement encadrée et surtout qu'elle est réservée aux seuls consommateurs, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

Les sociétés du groupe LVMH ainsi regroupés sont donc déclarées irrecevables à agir.

Certes, chacune pourra réassigner, si la prescription n'est pas intervenue entretemps. Mais il peut paraître curieux qu'une telle action groupée ait été ainsi décidée par un des plus grands groupes mondiaux nécessairement très outillé et accompagné juridiquement.

Procéduralement, il eut été logique que chaque société saisisse séparément le Tribunal pour faire constater l'atteinte à ses propres marques et son propre préjudice, quitte à solliciter ensuite, la jonction des procédures, mais à condition d'établir l'existence d'un lien de connexité et la nécessité de joindre les procédures pour une bonne administration de la justice, ce qui n'est pas évident.

*Tribunal de Grande instance 30 janvier 2014 n°2012-02982*

## MARQUE : REVENDICATION EN CAS DE DEPOT FRAUDULEUX

Il arrive qu'une marque soit déposée en fraude d'un tiers. Mais qu'entends-t-on par fraude et quelles en sont les conséquences ?

L'exemple nous est donné ou plutôt rappelé par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy qui devait juger du cas d'espèce suivant : Deux personnes envisageaient de créer ensemble une école de cuisine sous forme d'une société dans laquelle chacun serait associé à part égale. Le nom choisi pour cette société : Académie des saveurs.

Sans entrer dans les détails, la société ne voit pas le jour, un des deux associés décide en effet de ne pas y donner suite.

Seulement, cet associé, juste avant d'annoncer à son partenaire qu'il renonçait à ce projet, s'empresse d'enregistrer en son nom la marque « Académie des saveurs ».

Mécontentement certain de l'autre associé qui revendique en justice la propriété de la marque.

Si le Tribunal refuse cette demande, en revanche, la Cour d'appel lui donne satisfaction.

La Cour rappelle d'abord le droit, en l'occurrence l'article L 712-6 du Code de la Propriété intellectuelle qui dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

Ensuite, la Cour précise la notion de fraude : C'est le dépôt d'une marque sous une apparence régulière mais dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers en le privant intentionnellement d'un signe qu'il utilise ou s'apprête à utiliser.

Ainsi, la mauvaise foi (que sous-tend la notion de fraude) et qui doit s'apprécier à la date du dépôt, implique la conscience de porter une atteinte illégitime aux intérêts ou aux droits d'autrui. En outre, nous dit la Cour, le succès de l'action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs de celui qui revendique la marque litigieuse déposée par un autre, mais seulement la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Autrement dit, il y a fraude aux droits d'un tiers, lorsque le déposant de la marque empêche sciemment l'exercice d'une activité par le dépôt de cette marque, sans que ce même déposant justifie lui-même d'un intérêt légitime justifiant ce dépôt.

Et la Cour de constater qu'au jour du dépôt, les deux future associés avait bien le projet de créer ensemble une société dont l'objet était l'exploitation d'une école de cuisine et dont la dénomination indiquée dans les projets était , « L'Académie des saveurs ».

Ainsi, en déposant la marque à son seul nom, alors qu'elle aurait dû être déposée aux deux noms voire au nom de la société en formation, le déposant savait qu'il entravait l'exercice de cette future société, d'autant que cet ex futur associé, constate la Cour, n'a pas ensuite exercé d'activité dans ce secteur depuis le dépôt de cette marque qui remontait déjà à quatre années.

C'est donc bien en fraude de son ex futur associé, que le dépôt de la marque a été effectué.

La Cour ordonna dès lors le transfert de cette marque.

S'il faut retenir de cette décision que l'intention frauduleuse s'est principalement déduite de l'absence de tout usage de la marque litigieuse par le partenaire qui s'est retiré ensuite du projet, ce qui permettait de penser qu'il a enregistré la marque dans le seul but d'empêcher son ex-partenaire d'utiliser la même dénomination pour son activité, il n'en demeure pas moins que la décision aurait été certainement la même, si ce partenaire avait déposé à titre de marque le nom choisi en commun, et quand même entrepris une activité identique.

*Cour d'Appel de Nancy 15 avril 2014 n° 2013-00835*

**Lettre d'information juridique n°70 Juillet-Août 2014**

**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)**