

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° 81 Juillet-Août 2015

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Marque : L'Argus a retrouvé ses marques.

Marque : Notion de similarité et de complémentarité entre les produits ou services.

Marque : Exclusion des marques reprenant des sigles ou dénominations d'organisations internationales. Exemple d'Interpol

Marque : Preuve de l'exploitation de la marque.

Marque : La marque « Vente privée.Com » initialement non distinctive est devenue distinctive en raison de son usage intensif à titre de marque.

MARQUE : L'ARGUS A RETROUVE SES MARQUES

La société SNEEP qui publie la côte Argus, c'est-à-dire la valeur des véhicules d'occasion est titulaire des marques verbales ARGUS AUTO, COTE ARGUS, VALEUR ARGUE, et L'ARGUS.

Elle a assigné en contrefaçon la société Muse Media éditrice du site internet www.la-cote-argus.fr

Reconventionnellement la société Muse Media a soulevé la nullité des marques de la société SNEEP

Le Tribunal de Grande instance de Paris lui donne raison et prononce la nullité de ces marques pour défaut de distinctivité.

Un appel est interjeté devant la Cour d'Appel de Paris.

La société SNEEP fait valoir que ses marques ont un caractère distinctif « ab initio » et que le terme ARGUS n'est devenu ni le synonyme de « cote » ni même de désignation usuelle de la cote de véhicule d'occasion, ni qu'elle est générique, ni nécessaire, ni usuel pour désigner un service de cotation dans le secteur de l'automobile. Elle en conclut que le terme ARGUS est arbitraire ou pour le moins évocateur pour désigner des services de cotation.

Pour la société Muse Media, au contraire et pour les premiers juges, le signe ARGUS identifie clairement les activités de publications spécialisées et de cotation de véhicules d'occasion et qu'il en est de même des marques ARGUS AUTO, COTE ARGUS, l'ARGUS et VALEUR ARGUS lesquelles ne sont pas aptes à constituer des marques.

La Cour d'appel rappelle que la distinctivité d'une marque suppose que le signe déposé soit apte à permettre au consommateur de distinguer les produits d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre entreprise et que rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner.

Pour la Cour, selon les dictionnaires de la langue française, à la date du dépôt de la marque ARGUS, le mot argus dans son acception moderne désigne une publication qui fournit des informations dans les domaines particuliers tels que l'assurance, l'immobilier ou l'automobile et n'est pas le synonyme du mot « cote » signifiant, un tableau officiel des cours de diverses marchandises.

Ainsi pour la Cour ce terme ne saurait donc désigner usuellement une cotation de véhicules d'occasion. Le terme « argus » n'était donc pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle pour désigner des services de cotation dans le domaine automobile. Dès lors, les marques ARGUS AUTO, COTE ARGUS, l'ARGUS et VALEUR ARGUS, si elles présentent un caractère évocateur, sont suffisamment arbitraires par rapport aux services qu'elle désigne.

La Cour d'appel infirme donc le jugement qui avait annulé ces marques redonnant à la société SNEEP la plénitude de ses droits sur celles-ci. Elle obtient par là même gain de cause pour sa demande en contrefaçon.

Sans désapprouver cette décision notons toutefois que la Cour explique que la cote Argus correspond à la valeur de véhicule d'occasion tout en jugeant semble-t-il contradictoirement que l'argus n'est pas la désignation nécessaire ou usuelle pour désigner des services de cotation dans le domaine de l'automobile. Mais il existe peut-être une différence sémantique entre la cote et la valeur.

Cour d'Appel de Paris 12 mai 2015 n°2013-23675

MARQUE : NOTION DE SIMILITUDE ET DE COMPLEMENTARITE ENTRE LES PRODUITS OU SERVICES.

Une décision de la Cour d'Appel de Fort-de-France rappelle la règle permettant de déterminer la complémentarité ou la similitude entre différents produits ou différents services.

L'affaire concernait deux marques, la première : « THUASNE » désignant notamment des produits pharmaceutiques et vétérinaires et s'opposant au dépôt d'une marque comprenant l'élément verbal dominant « TULASNE ».

Le Directeur de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires

Sur appel, la Cour rappelle d'abord que pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

La Cour procède ensuite à la comparaison des produits désignés par les deux marques en opposition.

Elle juge que les produits suivants de la marque seconde « TULASNE » : *produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, parasitocides*, présentent une similarité non contestable avec les désinfectants à usage médical ou hygiénique de la marque première « THUASNE », puisque nous explique la Cour, les produits fongicides et parasitocides étant destructeurs de parasites nuisibles aux animaux et à l'homme ils ont une fonction sanitaire identique aux désinfectants à destination humaine de la marque THUANE en sorte que le consommateur attaché à sa santé et à son hygiène corporelle est susceptible d'attribuer une même origine commerciale à ces deux types de produits.

Une fois la comparaison des produits effectués, il suffisait de comparer les signes.

La Cour juge que « THUASNE » et TULASNE laissent une impression d'ensemble proche.

Cette impression pour les signes ajoutée à la similitude des produits devait entraîner évidemment le rejet du recours et donc le bien-fondé de l'opposition. « TULASNE » ne peut cohabiter avec « THUASNE ».

Cette similarité entre produits pour animaux et produits pour « humains » a déjà fait l'objet de décisions similaires, notamment le Tribunal de Grande instance de Paris avait jugé que les vêtements dits « humains » et les vêtements pour animaux principalement pour chiens étaient similaires, en constatant que si pendant longtemps, pour la clientèle les modes de diffusion entre les vêtements pour « humains » et vêtements pour chiens étaient séparés et distincts, ce marché a considérablement évolué du fait de l'appropriation par de nombreuses marques de vêtements pour « humain » du secteur des vêtements pour animaux, en déclinant leurs produits en vêtements pour chiens par appositions de leur marque et visant ainsi la même clientèle. Le Tribunal observant également que le vocabulaire employé pour désigner des vêtements pour chien est le même que celui des vêtements humains s'agissant par exemple de la doudoune, d'imperméable, de peignoir, de culotte de robe, de pull. (Voir *Tribunal de Grande instance de Paris 24 Octobre 2013 n°2012-07498 Lettre n°66 mars 2014*).

Cour d'Appel de Fort de France 28 avril 2015 n° 2013-00549

MARQUE : EXCLUSION DES MARQUES REPRENANT DES SIGLES OU DENOMINATIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES (EXEMPLE D'INTERPOL)

Il n'est pas permis de choisir comme marque des armoiries, drapeaux et autre emblèmes d'Etat des pays de l'Union signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptée par eux.

L'article 6 ter de la Convention de l'Union de Paris ne permet pas non plus de choisir des signes ou qui sont ceux des organisations internationales sauf si cette utilisation n'est pas de nature à suggérer dans l'esprit du public un lien entre l'organisation en cause.

La marque INTER PÔLE L'AGENCE DE METIERS (les mots « L'agence métier » étant écrits en beaucoup plu petit) a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par application de ces dispositions car il est de nature à laisser croire à l'existence d'un lien avec l'organisation de police criminelle INTERPOL.

Saisie par un recours, la Cour d'appel de Rennes observe que l'élément verbal principal INTER PÔLE se rapproche de la dénomination d'INTERPOL, protégé en tant que tel par l'article 6 ter précité, les deux dénominations sont très proches phonétiquement nonobstant la présence d'un « ô » circonflexe sur la marque contestée.

De plus, la présence des éléments verbaux L'AGENCE METIERS qui figurent sus le signe principal se trouve en très petits caractères et ne sera pas lue et mémorisée en premier lieu, ce d'autant qu'elle paraît descriptive d'un ensemble de divers métiers, le terme agence désignant classiquement une entreprise commerciale proposant en général des services d'intermédiaire entre les professionnels d'une branche d'activité et leurs clients mais également un organisme administratif chargé d'une mission d'information et de coordination dans un domaine déterminé, ce qui est le cas d'INTERPOL qui coordonne les police nationales et leur action et leur offre un appui technique et opérationnel en proposant diverses missions d'expertises, d'information, de formation dans le domaine criminel et utilisant divers moyens , de même nature que ceux visés dans la demande d'enregistrement.

Cette marque aurait sans doute été acceptée si les éléments verbaux L'AGENCE METIERS avaient été écrits avec la même hauteur de caractères que ceux d'« INTER PÔLE ». De plus le mot Pôle est aujourd'hui entré dans l'esprit du consommateur et rappelle plutôt PÔLE EMPLOI qu'INTERPOL .

Cour d'Appel de Rennes 28 avril 2015 n°2014-07716

MARQUE : PREUVE DE L'EXPLOITATION DE LA MARQUE

Le titulaire de la marque doit exploiter les produits ou services désignés par cette dernière.

Il a à tout le moins un délai de cinq années pour l'exploiter, à défaut il risque, sur la demande d'un tiers, de voir prononcer la déchéance de ses droits sur sa marque.

C'est souvent à l'occasion d'une défense à une action en contrefaçon ou d'une défense à opposition qu'il est demandé au titulaire de la marque de justifier de cette exploitation.

Précisément, la société de droit allemand MERCK, titulaire de la marque communautaire « MILIPORE » désignant les produits et services des classes 9 et 42, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque « MINICORE ».

Le titulaire de cette demande d'enregistrement de la marque contestée « MINICORE » a invité, comme la procédure le permet, le titulaire de la marque « MILIPORE » à produire des preuves d'usage de la marque antérieure.

Pour ce faire, la société MERCK a communiqué plusieurs catalogues portant sur une période comprise entre 2011 et 2013.

Le Directeur de l'INPI chargé de statuer en première instance sur cette demande d'opposition a rejeté ces pièces car elles ne pouvaient constituer la preuve de l'exploitation des produits ou services, clôturant ainsi au détriment de l'opposant la procédure d'opposition.

Saisie sur recours, la Cour d'appel de Paris confirme cette décision.

Elle rappelle que s'agissant d'une marque communautaire, son titulaire est tenue de justifier de l'exploitation de sa marque dans un Etat membre de la communauté et constate que ces catalogues écrits en français n'établissent pas une mise en contact concrète avec la clientèle et une commercialisation effective de ces produits sur un territoire pertinent car ils ne permettent pas d'établir qu'ils ont été adressés au public et offerts à la vente, aucun prix n'y étant indiqué et certains d'entre eux renvoient d'ailleurs vers un site Internet pour de plus amples informations, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une exploitation de la marque.

Cette décision rappelle de manière très logique que l'exploitation d'un produit ou d'un service nécessite que les produits ou les services soient mis en contact avec le consommateur concerné, ce qui n'est évidemment pas le cas du simple catalogue présentant ces produits ou services.

Cour d'appel de Paris 10 avril 2015 n°2014-20332

MARQUE : MARQUE « VENTE PRIVE. COM » INTITIALEMENT NON DISTINCTIVE EST DEVENUE DISTINCTIVE EN RAISON DE SON USAGE INTENSIF A TITRE DE MARQUE.

Un contentieux s'est ouvert entre les sociétés VENTE PRIVE .COM et SHOWROOMPRIVE.COM.

Le Tribunal de Grande instance de Paris a annulé la marque VENTE PRIVE.COM pour défaut de caractère distinctif (voir lettre d'information n°66 de mars 2014)

Appel est interjeté et la Cour d'appel infirme la première décision.

La Cour d'appel approuve d'abord le premier juge qui a constaté et jugé que la marque VENTE PRIVEE.COM n'était pas distinctive pour désigner les produits et services cités dans l'enregistrement, à savoir , les services de promotion des ventes privés en lignes, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site marchand.

En revanche, et contrairement à l'appréciation du Tribunal la Cour va admettre l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

L'arrêt constate en effet l'usage intensif de l'expression « Vente-privée.com » à titre de marque. La cour observe aussi que l'activité de la société Vente-privée.com est en première position sur le marché des ventes événementielles sur Internet en France. Différents sondages démontrent qu'une fraction significative du public concerné perçoit la marque VENTE-PRIVEE .COM comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société VENTE-PRIVEE.COM.

La marque VENTE PRIVEE .COM initialement non distinctive est donc devenue distinctive en raison de son usage intensif à titre de marque.

L'intérêt de cette décision est qu'elle prend aussi position sur la question controversée du point de départ de l'acquisition du caractère distinctif.

Cet usage doit-il déjà exister avant l'enregistrement de la marque ou bien le caractère distinctif peut-il être acquis postérieurement à l'enregistrement.

La Cour analysant l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive sur les marques opte pour la seconde solution, et juge que la généralité des termes de cet article permet d'apprécier l'acquisition par une marque de sa distinctivité, initialement dépourvue de caractère distinctif, en tenant compte de l'usage qui en a été fait après l'enregistrement.

Cette arrêt est donc conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui par un arrêt du 14 mai 2013 avait jugé qu'un signe qui avait été enregistré comme marque alors qu'il était dépourvu de caractère distinctif, pouvait acquérir après son enregistrement, un tel caractère par l'usage.

Cour d'Appel de Paris 31 mars 2015 n°2013-23127

Lettre d'information juridique n°81 Juillet-Août 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

www.avocat-baranes.fr