

## **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° 92 Juillet- Août 2016

**Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle et la  
Concurrence déloyale.**

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

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

## **Sommaire**

*Concurrence Déloyale : Reprise d'un nom de domaine tombé dans le domaine public*

*Droit d'auteur : Absence d'originalité du prénom Pharrell*

*Marque : Les marques BENTLEY ne sont pas reconnues comme marques de renommée.*

*Marque : Exemple d'une marque désignant des produits alcoolisée portant atteinte à une  
marque antérieure.*

*Marque : Une marque doit être exploitée conformément à sa fonction d'indication  
d'origine.*

## **CONCURRENCE DELOYALE : REPRISE D'UN NOM DE DOMAINE TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC**

La règle syllogistique est simple : Tout ce qui est du domaine public est libre de droit, or un nom de domaine non renouvelé tombe dans le domaine public donc un nom de domaine non renouvelé est libre de droit.

Cependant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et cette règle peut connaître une exception à travers la responsabilité civile et son dérivé la concurrence déloyale.

En l'espèce, la société LES VENTS DU NORD qui exploite un magasin de vente et de restauration d'instruments à vent sous la dénomination, l'enseigne et le nom commercial était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr » depuis 2007.

Le 31 décembre 2010 ce nom de domaine est tombé dans le domaine public pour n'avoir pas été renouvelé.

Aussitôt une société concurrente, la société CUIVRES ET BOIS, s'empressa également le 31 décembre 2010 d'acheter ce nom de domaine, et le 4 janvier 2011 le nom de domaine « lesventsdunord.com »

C'est dans ces conditions que la Société LES VENTS DU NORD a assigné sa concurrente en concurrence déloyale.

La Cour d'appel condamne, la Cour de cassation rejette le pourvoi et donc approuve la condamnation pour concurrence déloyale.

Pour condamner la société CUIVRES ET BOIS pour concurrence déloyale, la Cour d'appel relève que si la page d'accueil du site internet accessible par le nom de domaine « lesventsdunord.fr » portait la mention « site en construction », elle n'était cependant pas vierge puisqu'elle comportait le logo spécifique de la société LES VENTS DU NORD, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l'objet de son activité et qu'elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel.

De plus, cette adresse était insérée comme lien hypertexte dans d'autres sites internet, tels ceux d'une association partenaire et d'un fournisseur de la société LES VENTS DU NORD, de sorte que ce rachat de ce nom de domaine par la société CUIVRES ET BOIS a eu pour effet de diriger automatiquement l'internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci.

Ainsi, après avoir également relevé que la société LES VENTS DU NORD qui faisait un usage antérieur de ce nom de domaine identique à son enseigne et à son nom commercial pour l'exercice de son activité, la Cour d'appel considère que le rachat de ce nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine « lesventsdunord.com », par la société CUIVRES ET BOIS, laquelle exerce la même activité très spécialisée, dans un magasin situé à proximité, dans la même ville à 700 mètres de distance, qui n'était pas fortuit, est de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société LES VENTS DU NORD et constituer une faute constitutive de concurrence déloyale.

Cette décision ne remet évidemment pas en cause la règle selon laquelle le nom de domaine une fois supprimé ou non renouvelé, tombe dans le domaine public et peut être enregistré par un nouveau demandeur.

Ce qui est sanctionné c'est l'attitude pour le moins précipité et calculé du concurrent.

Rajoutons que ce qui a fait pencher la balance est certainement dû au fait que l'activité de la société LES VENTS DU NORD s'exerçait depuis toujours sous cette appellation et enseigne

ce qui aux yeux de la clientèle jetait un trouble par rapport au nom de domaine éponyme repris et repris et devenu celui de la seconde.

*Cour de cassation 02 février 2016 n°14-20486*

## **DROIT D'AUTEUR : ABSENCE D'ORIGINALITE DU PRENOM PHARRELL**

Le célèbre auteur compositeur chanteur Pharrell Williams est titulaire des marques PHARRELL WILLIAMS et PHARRELL déposées dans différentes classes notamment celles relevant des secteurs vestimentaire, optique, alimentaire, joaillerie, parfumerie.....

Une société en formation a déposé la marque PHARREL.

Cette société après son immatriculation et avant sa radiation cèdera cette marque à un certain M.Walter qui 'adressera au chanteur- compositeur pour lui proposer de la lui racheter et qui recevra par retour une mise en demeure du chanteur-compositeur d'avoir à lui transférer cette marque à titre gratuit et à ne jamais utiliser les noms « Pharrell » ou « Pharrell Williams ».

Cela entraîna un inévitable procès, à la fois sur le droit des marques et sur celui du droit d'auteur, Pharrell Williams soutenant être titulaire de droits d'auteur sur le prénom Pharrell.

Sur le droit des marques, le problème a été évacué à travers le droit des sociétés dans la mesure où le dépôt de la marque qui a été effectué au d'une société en formation n'a pas été repris par la société une fois immatriculée, alors que le dépôt de la marque était conditionné à l'immatriculation de la société. La marque de M.WILLIAM a dont été annulée

Restait le terrain du droit d'auteur, Monsieur Pharrell William soutenait en effet qu'il était connu depuis de nombreuses années sous son seul prénom et pseudonyme Pharrell, prénom original en lui-même et dans son orthographe et parfaitement inhabituel en France, pour lequel il jouit d'une forte renommée. Il en déduit qu'il bénéficie des droits d'auteur sur le signe « Pharrell » qui constitue en tant que tel dans ses différentes combinaisons une émanation de l'empreinte de sa personnalité.

De plus ajoute-t-il ce signe est protégeable en tant que titre pour identifier ses œuvres musicales.

Le Tribunal après avoir rappelé les critères de la protection des droits d'auteur, trouve l'argumentation du chanteur pour le moins audacieuse, car le nom « Pharrell » lui a été imposé dès sa naissance comme son prénom qui ne peut être qualifié de pseudonyme et qui est une dénomination choisie précisément pour masquer l'identité de son porteur.

Donc en l'absence de création d'une œuvre de l'esprit et du moindre choix opéré par Monsieur Pharrell William à l'endroit de son prénom et de son orthographe, celui-ci n'est pas protégeable en tant que tel par le droit d'auteur. En outre ajoute le Tribunal aucun des albums évoqués par Monsieur Pharrell William n'a pour titre Pharrell, son prénom étant uniquement utilisé pour l'identifier en tant qu'auteur.

Aussi original que puisse être le prénom « Pharrell », son porteur ne peut donc bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur à défaut d'être une œuvre de l'esprit.

Autrement dit, le prénom «Pharrell » ne désigne qu'un auteur mais n'est pas en soi une œuvre.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 17 mars 2008 n°2014-14099*

**MARQUE : LES MARQUES BENTLEY NE SONT PAS RECONNUES COMME MARQUES DE RENOMME PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.**

Intéressante décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige opposant le titulaire de la marque BENTLEY, déposée par la société de droit anglais Bentley Motors Ltd ( devenue filiale du groupe Volkswagen) et désignant toutes les classes de 1 à 42 et notamment les véhicules, à une société de droit chinois qui a déposé la marque complexe B JACK BENTLEY et les marques verbales JACK BENTLEY pour désigner des boissons alcoolisées.

Pour faire annuler ces marques la société Bentley Motors Ltd invoquait l'atteinte à ses marques de renommé.

Le Tribunal rappelle d'abord qu'une marque est renommée et est donc protégée au-delà des classes dans lesquelles elle est déposée, quand elle est connue d'une partie significative du public concerné pour les produits et services qu'elle désigne.

Il convient, pour vérifier cette consécration suprême, de prendre en considération divers éléments pertinents comme la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'extension géographique la durée de son usage et l'importance des efforts publicitaires consentis pour la promouvoir.

La société Bentley Motors LTD soutient que sa marque verbale ainsi que son logo figuratif ailé bénéficie d'une renommée en France non seulement pour les consommateurs de véhicules de cette marque mais aussi pour l'ensemble de la population française.

La société Bentley Motors LTD invoque son ancienneté, son historique, ses investissements publicitaires, le succès et le prestige des véhicules commercialisés.

Seulement ces éléments ne sont pas suffisants pour le Tribunal qui après avoir observé que les marques BENTLEY déposées dans toutes les classes sont notamment exploitées pour les véhicules sur le capot desquelles est apposée la marque semi-figurative, un B encadré, note qu'aucun élément probant comme un sondage sur le public français n'est communiqué pour l'éclairer sur le degré de connaissance de ces marques par le public français.

Et le Tribunal d'enfoncer le clou en estimant que les victoires des véhicules Bentley aux 24 heures du Mans en 1924, puis en 1927 à 1930 et une nouvelle fois en 2003, sont des éléments insuffisants pour établir, à la date des faits reprochés intervenus en 2013 et 2014 la renommée des marques BENTLEY.

La demande de la société Bentley Motors Ltd fondée sur la renommée est donc rejetée. Elle sera reçue sur un autre fondement analysé ci-dessous.

Cette décision rappelle l'importance de la production d'un sondage, ce que ne devrait pas manquer de faire la société Bentley Motors Ltd en appel ou au cours d'une autre procédure, pour prouver sa renommée et bénéficier de la protection étendue.

Cette décision a cependant le mérite de rappeler pour les amateurs de courses automobiles les victoires des véhicules Bentley aux 24 heures du Mans.

*Tribunal de Grande Instance 17 mars 2016 n° 2015-06994*

**MARQUE : EXEMPLE D'UNE MARQUE DESIGNANT DES PRODUITS ALCOOLISES PORTANT ATTEINTE A UNE MARQUE ANTERIEURE.**

Toujours dans l'affaire BENTLEY, la société Bentley Motors Ltd pour faire annuler les marques déposées par la même société chinoise : JACK BENTLEY , BENTLEY JACK et B JACK BENTLEY invoquait les dispositions du code de la santé publique qui dans son article L 3323-3 sur l'interdiction de la publicité indirecte dispose que : « *Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif rappelle une boisson alcoolique* ».

Autrement dit, est considérée comme une publicité indirecte en faveur d'une boisson alcoolique, la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui par l'utilisation d'une marque rappelle une telle boisson.

Le Tribunal rappelle que la société Bentley Motors Ltd fait usage des marques BENTLEY pour commercialiser des véhicules et quelques accessoires, alors que la société chinoise a déposé postérieurement des marques comprenant le nom BENTLEY pour désigner des boissons alcooliques.

La première soutenait que ces marques entravent sa liberté d'usage publicitaire en vertu des dispositions du code de la santé publique.

Dans un premier temps le Tribunal pour établir l'existence d'un risque de confusion entre les marques de la société Bentley Motors Ltd et celles de la société chinoise relève que les trois marques litigieuses reprennent à l'identique, le nom de famille BENTLEY élément distinctif par rapport au prénom Jack qui est un prénom courant et donc que le public retiendra plus largement le nom de BENTLEY en raison aussi de sa sonorité plus longue que celle du prénom.

Dans un second temps, le Tribunal considère donc que les trois marques litigieuses créent un risque de confusion pour le consommateur avec les marques antérieures ou tout au moins un risque d'association dans l'esprit du public.

Et donc dans un troisième temps, le Tribunal juge que ce risque de confusion est dès lors de nature à paralyser l'usage des marques de la société Bentley Motors Ltd qui ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété sur les signes BENTLEY.

Autrement résumé, par l'existence de marques portant le nom BENTLEY et désignant des produits alcoolisés, la société Bentley Motors Ltd est entravée dans ses actions publicitaires car elles peuvent être assimilées à de la publicité indirecte pour de l'alcool, publicité interdite par l'article L 3323-3 du Code de la santé publique.

Les trois marques litigieuses sont donc annulées car elles portent atteintes à des marques antérieures au sens de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : *ne peut être adopté à titre de marque, un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée.*

En l'espèce, c'est à travers la publicité indirecte pour l'alcool et donc indirectement que ces signes portent atteinte à la marque antérieure BENTLEY.

La société Bentley Motors Ltd qui a échoué sur le terrain de la marque renommée l'emporte donc sur le terrain de la publicité indirecte.

Notons simplement mais hors débats que l'on pourrait soupçonner que cette même société chinoise en déposant les marques JACK BENTLEY a cherché aussi à rappeler une marque bien connue de whisky constituée de la première lettre du prénom JACK suivie de la première lettre du nom BENTLEY.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 17 mars 2016 n°2015-06994*

**MARQUE : UNE MARQUE DOIT ETRE EXPLOITEE CONFORMEMENT A SA FONCTION D'INDICATION D'ORIGINE.**

Une marque doit être exploitée pendant une période ininterrompue de 5 années. Mais cette exploitation ou cet usage ne suffit pas en soi, encore faut-il que cet usage le soit à titre de marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de donner une indication de l'origine commerciale du produit ou du service concerné par la marque. Autrement dit de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Souvent dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'opposant se voit demander les preuves d'usage de sa marque.

La société HENKELL titulaire de la marque antérieure PICCOLO désignant les boissons s'est opposée au dépôt de la marque communautaire PICCOLOMINI.

Le déposant de celle-ci sollicita donc la preuve d'usage de la marque PICCOLO qui en cas de non exploitation paralyse l'opposition. Dès lors la société HENKEL titulaire de la marque PICCOLO présenta des fiches de produits, des factures et une brochure marketing.

Si la division d'opposition reconnut l'exploitation ce ne fut pas l'avis de la chambre de recours et du Tribunal de l'Union.

Le Tribunal pour rejeter les preuves d'exploitation relève comme la chambre de recours que notamment le terme « piccolo » n'est nullement présenté sur le produit ou sur l'emballage d'une manière proéminente pour attirer l'attention du consommateur. Au contraire c'est clairement le terme Henkell qui est prédominant aussi bien sur le produit que sur l'emballage et qui figure tout en haut de l'étiquette du goulot de la bouteille et qui est mis en évidence par une banderole. Quant au terme Piccolo il est quant à lui, placé au-dessus de l'indication « dry sec », écrite en caractères beaucoup plus petits.

En conclusion pour le tribunal le terme Henkell sera perçu comme une indication de l'origine commerciale du produit, alors que le terme « piccolo » n'aura qu'une fonction descriptive de la taille de la bouteille.

Le Tribunal ajoute que le terme « piccolo » est employé de manière à décrire la taille de la bouteille et est exclusivement associé à d'autres termes descriptifs et est systématiquement associé aux bouteilles de 0.2l, de la même manière que le terme « magnum » ou l'expression « double magnum » sont utilisés pour désigner les bouteilles de 1,5 l ou de 3 l.

Ainsi décrit par le Tribunal, la marque PICCOLO ne désigne pas, sur le produit ou sur son emballage l'origine commerciale du produit mais une caractéristique du produit, à savoir sa taille ou sa contenance, ce qui ne constitue donc pas une exploitation à titre de marque.

L'opposition au dépôt de la marque PICCOLOMINI donc été rejetée.

*Trib.UE 14 avril 2016 aff.T-20/15*

**Lettre d'information juridique n°92 Juillet-Août 2016**

**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)**