

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° 103 Juillet-Août 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

Droit d'auteur : Le droit de suite peut-il être à la charge de l'acheteur ?

Internet : Le service de Market Place ou Place des marchés de LA REDOUTE bénéficie du régime de la responsabilité allégée des hébergeurs

Marque Absence de dégénérescence de la marque LA BAGAGERIE

Marque : Pas de risque de confusion entre ECOLAB et KAIROS ECOLAB

Marque : Différence entre les tissus et les vêtements (Affaire Comptoir des cotonniers /Le Comptoir du coton)

DROIT D'AUTEUR : LE DROIT DE SUITE PEUT-IL ETRE A LA CHARGE DE L'ACHETEUR ?

La Cour d'appel de Versailles dans le cadre d'une affaire portant sur les conditions générales de la société Christie devait trancher la question de savoir si le droit de suite au profit de l'auteur et légalement à la charge du vendeur pouvait-être mis à la charge de l'acheteur, comme le prévoyaient lesdites conditions générales ?

Rappelons que l'article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit au profit des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace européen, un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou ses ayants droits, lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

Selon l'alinéa 3 de cet article, le droit de suite est à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

Il est donc clair que par ces dispositions le droit de suite est à la charge du vendeur et non de l'acheteur.

Cependant la question avait été posée à la Cour de justice de l'Union européenne à l'occasion de cette même affaire Christie's France de savoir si le vendeur en supporte définitivement le coût sans dérogation possible et donc si ce droit de suite peut être mis à la charge de l'acheteur ?

La Cour de justice a répondu que la règle édictée par la Directive du 27 Septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.

Libre choix est donc laissé aux Etats de décider si le droit de suite peut être à la charge d'une autre personne que le vendeur.

La Cour d'appel de Versailles rappelle cependant qu'une Directive ne lie les Etats que quant aux objectifs à atteindre et leur laisse le choix quant aux moyens d'y parvenir et qu'elle n'emporte aucun effet direct dès lors qu'elle a été dûment transposée en droit interne.

Ainsi, les législations nationales sont souveraines pour déterminer à qui incombe la charge finale du coût de la redevance.

Dès lors que le législateur français a choisi de faire de l'article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle, un outil de régulation du marché français et une disposition revêtant un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction, aucun aménagement conventionnel n'est autorisé.

En conséquence conclut la Cour de Versailles, la clause des conditions générales de la société Christie's visant à imputer la charge définitive du droit de suite à l'acheteur est contraire aux dispositions impératives de l'article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle imposant que la charge en revienne exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée nulle et de nul effet.

Cette analyse juridique des conséquences de la transposition d'une Directive en droit interne est implacable.

Seule une nouvelle loi pourrait permettre de mettre à la charge le droit de suite à la charge de l'acheteur.

Cour d'Appel de Versailles 24 mars 2017 n° 15-07800

INTERNET : LE SERVICE DE MARKETPLACE OU PLACE DE MARCHÉ DE LA REDOUTE BÉNÉFICIE DU RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE DES HÉBERGEURS.

La société LA REDOUTE a créé une plateforme de vente en ligne permettant à des tiers de commercialiser leurs produits sur son site (marketplace).

Elle a conclu un contrat autorisant une société tierce, la société SHOPDECO, à mettre en vente ses produits sur sa Marketplace . Parmi les produits figuraient des chaises constituant des contrefaçons.

L'une des nombreuses questions posées était donc celle de la responsabilité de la société LA REDOUTE en sa qualité d'exploitant de ce site.

Rappelons que selon la loi (LCEN) du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Cette Loi est la transposition des articles 14 et 15 de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique.

Saisi du litige, le Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle d'abord que la CJUE a dit dans son arrêt L'Oréal contre Ebay que l'article 14 §1 de la Directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à l'exploitant d'une place de marché en ligne lorsque celui-ci n'a pas joué un rôle actif qui lui permette d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Elle ajoutait que l'exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.

En l'espèce, le Tribunal énumère les conditions du contrat, à savoir que le tiers est le distributeur autorisé des produits qu'elle offre en vente et s'engage à justifier cette qualité sur simple demande de LA REDOUTE définie comme un prestataire offrant au vendeur un service de marketplace non partie au contrat entre la société SHOPDECO et tout acheteur.

Puis que cette convention a pour objet la vente par la société SHOPDECO et sous sa seule responsabilité de ses produits sur une place de marché virtuelle détenue et organisée par LA REDOUTE.

Elle n'implique en elle-même aucun contrôle préalable sur le statut juridique des produits qui sont uniquement définis par leur type et leur catégorie à laquelle ils appartiennent.

La société LA REDOUTE offre ainsi un espace de vente et un service d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, transmet les commandes au vendeur, reçoit et garantit les paiements qu'elle reverse déduction faite d'une commission, permet la relation vendeur/ acheteur par la mise à disposition d'une messagerie et n'intervient en cas de litige entre le vendeur et l'acheteur qu'après 5 réclamations en qualité de « médiateur » dont la décision s'impose au vendeur.

En revanche, les prix, les conditions et les frais de livraison ainsi que la politique de retour et la relation client sont déterminées par le seul vendeur qui en est exclusivement responsable.

Et le Tribunal d'en conclure que ces éléments traduisent un rôle passif dans tous les actes nécessaires à la commercialisation des produits vendus sur la marketplace, celle-ci étant, de la publication de l'offre sur le site au service après-vente, sous la maîtrise exclusive du vendeur et la Société LA REDOUTE n'intervenant ponctuellement que pour assurer un fonctionnement unifié du site (paiement, messagerie, litige).

Restait ensuite à analyser la réaction de la société LA REDOUTE, si celle-ci a été prompte ou non, après avoir pris connaissance du caractère contrefaisant de l'article vendu par la société SHOPDECO.

Le Tribunal observe que la société LA REDOUTE, après avoir été mise en demeure par le titulaire des droits sur modèle contrefait par courrier du 19 septembre 2014, justifie avoir adressé un courriel à la société SHOPDECO le même jour par lequel elle sollicitait la « dé-publication » du produit litigieux.

Il constate enfin que si elle n'a pas elle-même procédé au retrait de la marchandise de son site, retrait intervenu le 23 octobre 2014, et que ce retrait a été moins immédiat que la demande adressée à la société SHOPDECO à qui incombe prioritairement l'obligation de « dé-publier » dans le

cadre de ses relations contractuelles, il est constant qu'aucune vente n'est intervenue postérieurement à la mise en demeure.

Dès lors pour le Tribunal la réaction de LA REDOUTE peut être qualifiée de prompt et sa responsabilité ne peut être engagée au sens des dispositions de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.

Cette décision a le mérite de nous rappeler les conditions d'exonération de responsabilité d'un hébergeur.

On peut seulement s'étonner de l'analyse du Tribunal à propos de la réaction de la société LA REDOUTE, l'exonérant de toute responsabilité car aucune vente n'est, suite à la mise en demeure reçue, intervenue, alors que l'article contrefaisant est cependant resté publié plus d'un mois, provoquant à tout le moins une atteinte aux droits d'auteur.

Tribunal de Grande Instance de Paris 12 janvier 2017 n° 2015/10808

MARQUE : ABSENCE DE DEGENERESCENCE DE LA MARQUE LA BAGAGERIE

La société LA BAGAGERIE est titulaire de la marque verbale éponyme LA BAGAGERIE enregistrée pour désigner notamment des produits de maroquinerie de la classe 18.

Elle a fait assigner la société YCL Motosports spécialisée dans la vente d'équipements et d'accessoires pour motards qui exploite un site internet de commerce en ligne accessible à l'adresse labagageriedumotard.com.

En défense, la société YCL Motosports a soulevé la déchéance pour dégénérescence de la marque LA BAGAGERIE car elle aurait selon elle perdu toute distinctivité du fait de l'usage qu'en fait le public et qui désigne les articles de sacs et valises, ou autres bagages.

En défense, la société LA BAGAGERIE explique que les usages démontrés révèlent que les termes « la bagagerie » renvoient à un lieu de stockage/ d'entrepôt des bagages ou à une activité de fabrication, commerce de bagage et non aux produits visés dans la classe 18. Elle précise qu'elle revendique l'expression « la bagagerie » et non le mot seul « bagagerie » et ajoute qu'elle a toujours défendu sa marque de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir laissé dégénérer.

En réponse le Tribunal observe que s'il est vrai que le terme la « bagagerie » ne figure pas au dictionnaire, il relève du sens commun que cette expression évoque le lieu où on entrepose les bagages et plus particulièrement dans un hôtel à l'instar de la conciergerie.

Le Tribunal note également que le terme « bagagerie » est souvent utilisé sous forme d'expressions telles qu' : « articles de bagageries » ou « collection de bagagerie » ce qui démontre son caractère usuel.

Mais ce caractère usuel n'est pas démontré dans la forme telle qu'enregistrée comme marque, c'est-à-dire précédée de l'article défini « la ».

Concernant le sens et l'usage de l'expression « la bagagerie », seuls quelques articles de presse isolés utilisent les termes « la bagagerie » pour désigner les produits de sacs de voyage, toutes les autres utilisations désignent soit la marque de la société LA BAGAGERIE, soit un lieu dans lequel peuvent être déposées des affaires et effets personnels ou bien désignent un moyen de stockage en ligne de documents personnels (bagagerie électronique)

Par conséquent pour le Tribunal, il n'est pas démontré que l'expression « la bagagerie » est utilisée dans le langage courant pour désigner de façon usuelle les articles de bagages comme des sacs. Ce signe ne peut donc être considéré comme descriptif et la demande de déchéance pour dégénérescence est écartée.

La marque est ainsi sauvée par la présence de son article défini.

Tribunal de Grande Instance de Paris 09 février 2017 n°2015-12645

MARQUE : PAS DE RISQUE DE CONFUSION ENTRE ECOLAB ET KAIROS ECOLAB.

La société ECOLAB USA INC titulaire de la marque ECOLAB a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque KAIROS ECOLAB pour notamment s'opposer à l'enregistrement des services d'architecture et de décoration intérieure estimés similaires aux services : « *dans le domaine de la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine* » de la marque antérieure ECOLAB.

Après une longue procédure, l'affaire étant après cassation revenue la Cour d'appel de Paris, l'opposition est rejetée pour ces services.

La Cour d'appel observe que les services d'architecture et de décoration intérieure de la demande d'enregistrement de la marque demandée KAIROS ECOLAB désignent respectivement les prestations d'un architecte visant à la conception et l'édification de bâtiments et les prestations d'un décorateur ayant pour objet l'aménagement et l'embellissement de locaux alors que les services « *dans le domaine de la conception d'éléments de blanchisserie et de cuisine* » de la marque antérieure ECOLAB désignent quant à eux les prestations d'un ingénieur chargé de concevoir des machines et équipements mobiliers de blanchisserie et de cuisine.

Force est donc de constater poursuit la Cour que les services ne présentent ni la même nature, ni les mêmes objets et destination et que dans ces conditions, leur similitude ne pouvait être retenue.

Mais la décision est moins logique s'agissant de la comparaison des signes.

La Cour rappelle évidemment les dispositions de l'article L 713-3, sous b du code de la propriété intellectuelle qui doit être interprété à la lumière de l'article 5 de la Directive du 22 octobre 2008 dont il est la transposition.

En l'espèce, nous dit la Cour si les marques en litige ont en commun le terme « ECOLAB » qui évoque un laboratoire écologique, le terme KAIROS est parfaitement arbitraire et placé en position d'attaque a une valeur sémantique importante et forme avec ECOLAB un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure ECOLAB.

Puis que l'ensemble KAIROS ECOLAB renvoie à un laboratoire écologique précisément identifié et constitue donc une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.

De plus, les signes en litige se différencient visuellement par leur longueur et leur physionomie et phonétiquement par leur rythme et leurs sonorités d'attaque.

La Cour se référant à l'arrêt Bimbo du 06 octobre 2005 de la CJUE juge que le terme ECOLAB ne conserve pas dans la marque KAIROS ECOLAB une position distinctive autonome car il forme avec l'élément KAIROS une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.

Et de conclure qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté (KAIROS ECOLAB) serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure ECOLAB et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause.

On peut se demander si la comparaison des signes avait un intérêt dans la mesure où la Cour a jugé que les produits visés étaient différents et non simplement similaires , ce qui déjà en soi écartait le risque de confusion au regard du principe de spécialité.

Cour d'appel de Paris 25 avril 2017 n°2016-17465

MARQUE : DIFFERENCE ENTRE LES TISSUS ET LES VETEMENTS. AFFAIRE COMPTOIR DES COTONNIERS/ LE COMPTOIR DU COTON

La société Comptoir des Cotonniers qui a pour activité l'achat, la fabrication et la vente de vêtements est titulaire de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS servant à désigner les « textiles et tissus » et d'une autre marque identique désignant le cuir et les vêtements.

La société Solitex a quant à elle déposé la marque LE COMPTOIR DU COTON pour désigner notamment les tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage de textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, Le linge de maison, peignoir de bain, pantoufle, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilette en matière textile, enveloppe à matelas, housse de matelas, toiles à matelas.

Dans un premier temps à la suite d'une procédure d'opposition formée par la société Comptoir des cotonniers, les peignoirs de bains et pantoufles ont été supprimés de l'enregistrement de la marque Le Comptoir du coton.

Puis la société Solitex a fait assigner la société Comptoir des cotonniers en déchéance de ses droits sur la marque pour défaut d'exploitation des produits visés aux dépôts en classe 24 : Produits textile et Tissus .

Le Tribunal de Grande instance de Paris fait droit à cette demande de déchéance pour les produits de la classe 24 à l'exception des draps de plage.

Appel est interjeté par la société Comptoir des Cotonniers.

La Cour rappelle qu'il appartient au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve de l'exploitation de ladite marque pour les produits concernés.

La société Comptoir des Cotonniers indique donc exploiter une « fouta » qui constituerait une serviette de plage en coton éponge.

Or la Cour relève qu'une « fouta » se définit comme étant un vêtement que les femmes arabes portent autour de reins encore en Afrique du Nord, un pagne tissé qu'on porte au hammam »

Ensuite elle rappelle que les produits textiles s'entendent comme des produits intermédiaires qui sont destinés à être transformés dans divers domaines, alors qu'une « fouta » est destinée en premier lieu à recouvrir le corps humain.

Dès lors l'usage sérieux d'une telle « fouta » n'est pas de nature à faire échapper la société Comptoir des Cotonniers à la déchéance de ses droits sur les textiles et tissus.

De plus, à supposer que « la fouta » puisse être considérée comme une serviette de plage, cet usage de la « fouta » peut tout au plus établir un usage d'un produit similaire aux « linges de bain, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, draps de bain, draps de plage », visés dans l'enregistrement.

Or cet usage n'est pas de nature à faire obstacle à la déchéance des droits sur ladite marque pour ces produits dès lors que l'exploitation de la marque pour des produits similaires ne vaut pas exploitation pour les produits visés au dépôt.

La déchéance des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur la marque éponyme est donc prononcée aussi pour ces derniers articles.

De son côté fort de son autre marque désignant des vêtements la société Comptoir des Cotonniers sollicitait la condamnation pour contrefaçon de la société Solitex pour l'exploitation de peignoirs et de pantoufles et d'une façon générale tous les produits de linge de bain et de maison.

Si pour les peignoirs et pantoufles qui sont bien des produits destinés à recouvrir le corps humain ou les pieds la contrefaçon est retenue, il en va autrement pour les autres produits : linges de bain et de maison qui avec les tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, car ils désignent des produits intermédiaires obtenus des assemblages de textiles destinés à être transformés avant d'être proposés à la vente.

Ces articles ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution

La Cour estime donc que ces articles ne sont pas similaires aux vêtements, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Cette décision nous rappelle trois choses :

D'abord que l'exploitation de produits seulement similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ne fait pas obstacle à la déchéance pour défaut d'exploitation.

Ensuite, que les tissus, produits de linges de bain et de maison ne sont pas similaires aux vêtements et dès lors que le titulaire d'une marque désignant des vêtements aura difficilement gain de cause au regard du principe de spécialité dans le cadre d'une action en contrefaçon à l'encontre de celui qui exploite des produits de linges de bain.

Enfin et d'un point de vue non juridique qu'une « fouta » est un vêtement qui se porte autour des reins.

Cour d'Appel de Paris 27 janvier 2017 n°2015-23740

Lettre d'information juridique n°103 Juillet-Août 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