

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 83 97 26 29

Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 69/ Juin 2014

Lettre d'information juridique sur la propriété intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

Sommaire

Droit d'auteur: De la difficulté de définir l'originalité. Affaire des Ballerines TODD'S

Marque : Distribution parallèle, épuisement des droits, charge de la preuve, la marche à suivre Affaire GUESS.

Marque : La forme du sapin est distinctive pour désigner un désodorisant.

Marque : Ne pas confondre une marque déceptive avec un étiquetage trompeur.

Marque :SQMY n'est pas SONY

Marque : La marque tridimensionnelle du chocolat KIT KAT est finalement validée.

DROIT D'AUTEUR DE LA DIFFICULTE DE DEFINIR L'ORIGINALITE : AFFAIRE BALLERINES TODD'S

La société TODD' se plaint de la copie de ses ballerines dénommées « Dee Fibbieta » caractérisées notamment par un empiècement arrière et des semelles à picots.

Les juges du fond refusent d'admettre l'originalité de ces ballerines car leur aspect d'ensemble ne se différencie pas de celui des ballerines déjà existantes. Pour les juges du fond les caractéristiques revendiquées produisaient un effet visuel similaire aux ballerines déjà sur le marché.

Ils relèvent également que l'ajout de semelles à picots s'inscrit dans une tendance de la mode et est donc insuffisant pour témoigner de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Ainsi le modèle revendiqué n'est donc pas éligible à la protection conférée par le droit d'auteur.

La première partie de la motivation relève d'un raisonnement appartenant au domaine des dessins et modèles où l'on examine le modèle revendiqué par rapport aux antériorités.

En revanche le raisonnement à propos des picots est plus conforme à la notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur notion déterminante pour établir si le modèle est ou non original.

Cela étant, un modèle peut aussi s'inscrire dans une tendance de la mode et être original.

Les créateurs de modèles de prêt à porter ou d'accessoires de prêt à porter ont de plus en plus de mal à prouver l'originalité de leurs modèles, sauf à sortir totalement de cette même tendance en créant des modèles aux formes improbables. Dans ce cas le risque est d'être soit trop en avance soit de ne pas plaire et donc de ne pas vendre, ce qui revient au même.

Dans un domaine où il existe nécessairement une tendance de la mode, la création est nécessairement prisonnière de celle-ci.

Alors la protection est-elle seulement réservée aux seuls audacieux ?

Il faut le penser à la lecture des décisions de justice. Mais il faut aussi rappeler que le Code de la propriété intellectuelle cite comme œuvres protégées les créations des industries saisonnières de l'habillement.

Et qui dit industrie, dit rendement et donc nécessairement des vêtements qui doivent rencontrer l'accord des acheteurs et qui sont donc inévitablement dans la tendance de la mode du moment.

Cour de cassation 20 mars 2012 n°12-18518

MARQUE : DISTRIBUTION PARRALELE, EPUISEMENT DES DROITS ET CHARGE DE LA PREUVE, LA MARCHE A SUIVRE : AFFAIRE GUESS

On sait que le titulaire d'une marque ne peut plus s'opposer à la commercialisation d'articles revêtus de sa marque dès lors que ces articles ont circulé avec son consentement dans la communauté européenne.

C'est la règle dite de l'épuisement des droits qui s'applique d'ailleurs pour l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle.

Autrement dit, rien n'interdit de revendre un produit revêtu d'une marque, même en dehors d'un circuit de distribution sélective, si ce produit a déjà circulé dans l'Union européenne avec l'accord du titulaire de la marque.

Plusieurs questions se posent dont l'une a trait à la charge de la preuve.

C'est à celui qui invoque l'épuisement des droits de prouver que chaque produit vendu par lui a été mis préalablement sur le marché d'un pays de l'Union Européenne avec le consentement de son titulaire.

Dès lors, il doit nécessairement indiquer ces sources d'approvisionnement pour établir que sa source est bien un pays d l'Union.

Toutefois, cette règle est aménagée lorsqu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux entravant la libre circulation de chacun des produits.

Et cela serait le cas si chaque distributeur exclusif se verrait interdire de revendre sur un autre territoire. Il y aurait en effet un cloisonnement du marché, ce que le Traité européen prohibe.

Dans cette hypothèse le distributeur n'est pas obligé de dévoiler sa source et c'est au titulaire de prouver que l'article n'avait pas circulé préalablement dans l'Espace économique européen.

La Cour d'appel de Paris rappelle les règles énoncée dans une décision opposant le titulaire de la marque GUESS au distributeur AUCHAN

La société GUESS titulaire de la marque GUESS désignant des montres a découvert que les magasins AUCHAN distribuaient des montres GUESS, sans que la société AUCHAN n'ait été autorisée à les distribuer.

La société GUESS a donc assigné la société AUCHAN en contrefaçon estimant que ces montres n'avaient pas été commercialisées en France, mais au Canada et qu'elle pouvait s'opposer en conséquence à leur revente.

S'agissant d'articles authentiques, la société AUCHAN invoque l'épuisement des droits de la société GUESS sur les montres revendues.

Elle doit donc en principe établir qu'elle les a bien acquis de manière licite dans l'Union européenne et donc à fortiori auprès d'un distributeur officiel puisque la société GUESS ne vend qu'à travers un système de distribution sélective.

Mais dévoiler sa source serait irrémédiablement la tarir.

C'est pourquoi, comme il a été précisé, cette charge de la preuve est aménagée en cas de risque établi de cloisonnement du marché.

A cet égard la Cour relève qu'il existe des différences de prix entre les différents Etats membres et que chaque distributeur bénéficie d'une exclusivité sur son propre territoire, ce qui exclut pour les autres distributeurs toute possibilité de s'approvisionner hors de son territoire.

Pour la Cour ce système est donc susceptible de permettre la pratique de prix différenciés, ce que corrobore d'ailleurs un PV de constat aux termes duquel les prix de diverses montres GUESS ne sont pas identiques selon les pays de l'Union.

Ainsi la Cour juge qu'il existe bien un risque réel de cloisonnement.

Cela entraîne donc un renversement de la charge de la preuve et c'est donc au titulaire de la marque, la Société GUESS, de prouver que les articles litigieux revendus par AUCHAN n'avaient pas

été mis préalablement en circulation dans l'Union. La société AUCHAN n'étant donc plus contrainte de dévoiler l'identité de leur fournisseur.

En définitive, La société GUESS est déboutée de ses demandes de contrefaçon car aucun élément ne permet sérieusement de retenir que l'approvisionnement de la société AUCHAN serait un approvisionnement extra communautaire.

Cette décision rappelle l'ensemble des règles à suivre en matière d'épuisement des droits mais aussi présente l'intérêt de rappeler que cette règle est souvent malmenée par de nombreux obstacles et d'exceptions et n'est donc pas purement théorique.

Cour d'Appel de Paris 12 mars 2014 n°2012-16056

MARQUE : UNE FORME DE SAPIN EST DISTINCTIVE POUR DESIGNER UN DESODORISANT.

On connaît le désodorisant pour la voiture qui a la forme d'un sapin découpé sur un support cartonné et dénommé « Arbre Magique ».

Cette forme tridimensionnelle a été déposée à titre de marque française, communautaire et internationale désignant le France par la société allemande JULIUS SAMAN pour désigner les produits de la classe 5 et notamment les produits pour le rafraîchissement de l'air.

Une société espagnole, la société LD, commercialise un désodorisant représentant également un sapin personnifié mais avec des yeux, un nez, une bouche, des bras avec des mains gantés et des pieds chaussés de grandes chaussures ouvertes selon un angle de 180°, avec apposée la mention « Aire Limpio ». Cette forme a également été déposée à titre de marque pour désigner les parfums et produits d'ambiance

Outre de nombreuses actions en opposition, une procédure judiciaire est intentée par la société allemande contre la société espagnole.

Une des questions posées devant la juridiction française concerne la validité de la marque en forme de sapin pour désigner un désodorisant.

Un tel débat peut paraître curieux tellement la forme d'un sapin peut paraître distinctive pour un produit désodorisant.

Mais selon la société espagnole la forme d'un sapin si elle est distinctive n'en n'est pas moins descriptive de ce produit car l'essence de sapin serait spécialement indiquée pour les désodorisants et à ce titre utilisée depuis la fin du 19^{ème} siècle. Dès lors le fait d'adopter une forme de sapin pour un désodorisant ne fait qu'indiquer au public sa caractéristique à savoir dégager une odeur de sapin, même si par la suite cette même forme a été adoptée pour dégager d'autres odeurs.

Autrement dit, l'essence d'un sapin est une essence connue pour ses qualités déodorantes et la représentation d'une forme de sapin indique par conséquent la qualité du produit, ce que prohibent les dispositions de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui disposent que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment*la destination de ce produit.*

Démonstration séduisante mais que rejette la Cour d'Appel qui juge au contraire que même s'il est connu depuis longtemps que l'essence des pins permet de changer les odeurs dans une pièce confinée, la simple reproduction du dessin particulier d'un sapin ne constitue pas la caractéristique des produits désignés dans le dépôt des marques qui ne sont pas limitées à cette seule essence. Et de préciser que la représentation d'un sapin est certes évocatrice de la caractéristique possible d'un produit pour rafraîchir l'air mais n'en est pas la description.

En conclusion pour la Cour il n'est pas démontré que le sapin présente avec les produits pour améliorer l'air et les produits pour rafraîchir l'air un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description de la catégorie de ces produits ou d'une de leurs caractéristiques.

Notons que dans la présente affaire, même si la société allemande l'emporte sur la validité de sa marque elle échoue sur la contrefaçon, non pas que le sapin espagnol n'est pas ressemblant, mais parce que la société allemande avait connaissance de la commercialisation de ce sapin concurrent sans réagir pendant une période de cinq années. Elle a donc été jugée forclosée par tolérance.

Cour d'appel de PARIS 28 février 2014 n°2012-17880

MARQUE : NE PAS CONFONDRE UNE MARQUE DECEPTIVE AVEC UN ETIQUETAGE TROMPEUR

La marque a pour fonction de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur de informations sur les caractéristiques du produit concernés

La notion de déceptivité d'une marque ne doit donc pas être confondue avec les informations trompeuses présentées sur l'étiquette du produit.

Autrement dit, la notion de déceptivité d'une marque doit être appréciée au regard des dispositions du Code de la Propriété intellectuelle alors que les informations trompeuses sur les caractéristiques du produit doivent être analysées selon le Code de la consommation.

Il est vrai, et cela complique le raisonnement, que la marque est généralement inscrite sur une étiquette collée sur le produit.

Pour être clair, l'exemple nous est donné par un arrêt de la Cour de cassation à propos de la marque «Confi pure» de la société Héro AG.

Un concurrent estime que cette marque est déceptive et donc trompeuse, car l'expression «confi pure» donne à penser au consommateur que la confiture serait plus pure et donc plus naturelle que les autres.

Or, d'un point de vue bactériologique, toute confiture est pure, tant que le conditionnement n'est pas ouvert.

De plus, le Code de la consommation en son article R 112-7 alinéa 2 interdit de mettre en avant sur l'étiquette du produit une qualité que tous les mêmes produits possèdent. Donc, en mettant comme information sur ses étiquettes « Confi pure » la société Héro AG enfreint cette disposition, puisque comme indiquée, toutes les confitures présentent cette qualité.

Mais la Cour de cassation approuvant la Cour d'appel fait bien la distinction entre les deux notions.

Elle relève que le consommateur normalement avisé sait que la confiture, composée d'un mélange de fruits et de sucre, est censée ne contenir aucune bactérie tant qu'elle n'est pas ouverte, puis que le signe « Confi Pure » est un néologisme résultant de la réunion du terme « confi » et de l'adjectif « pure » qui, pris dans son ensemble, est évocateur des gelées, confitures et marmelades à base de fruits, mais qui associé à un élément figuratif constituée d'une feuille stylisée ou de la représentation en trois dimensions du conditionnement du produit, ne tend pas à en souligner la pureté et présente un caractère arbitraire.

En conséquence, le consommateur perçoit le terme « Pure » non comme une qualité particulière que les produits concurrents ne possèderaient pas mais constituant avec le terme « confi » et l'élément figuratif un terme de fantaisie ne présentant pas de caractère trompeur pour identifier le produit .

La marque est donc jugée parfaitement valable.

Finalement, grâce à cette gymnastique intellectuelle à laquelle la Cour s'est prêtée, il s'agit d'une excellente marque dans la mesure où elle rappelle indirectement la qualité du produit : la pureté.

Ce que les concurrents ne peuvent pas ou plus invoquer au regard tant du droit de la consommation puisqu'il est interdit, comme énoncé ci-dessus, de préciser une qualité commune à tous les produits, que du droit des marques puisque cela se risquerait de porter atteinte précisément à la marque « Confi pure ».

Cour de cassation 21 janvier 2014 n°12-24959

MARQUE : SQMY N'EST PAS SONY

Une importation de piles de type AA et R14P a été interceptée par les douanes françaises.

Ces piles portaient en effet la mention SQMY, ce qui pour les services douaniers imitait les piles vendues sous la marque SONY dont la renommée n'est plus à prouver

Cité en correctionnel par les douanes pour contrebande et contrefaçon l'importateur est finalement relaxé.

Pour les juges du fond le caractère contrefaisant des piles de type AA et R14P n'est pas suffisamment établi dès lors que le caractère très apparent du Q et du M du sigle SQMY ainsi que leurs couleurs, se distinguent nettement des piles de la marque SONY.

Peu importe également la notoriété de la marque SONY

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les douanes. La décision de relaxe est donc définitive.

On peut féliciter l'importateur pour le choix de ces 4 lettres litigieuses ou plus exactement d'avoir mis un Q à la place du O et un M à la place du N. Pourtant le mot SQMY, par la présence de la lettre Q ne peut se prononcer et fait inévitablement penser à SONY, mais il est vrai que « faire penser à.... » n'est pas pour autant contrefaire.

Certes les couleurs étaient différentes, mais il est des décisions, comme celle commentée, qui peuvent surprendre.

En tous cas, il est recommandé de bien garder cette décision sous le coude pour être présentée aux autorités.

Elle peut constituer un exemple efficace à exhiber pour esquiver ou à tout le moins tenter d'esquiver une amende douanière.

Cour de cassation 5 mars 2014 n°2013-81015

MARQUE : LA MARQUE TRIDIMENTIONNELLE «KIT KAT » POUR DESIGNER LES BARRES CHOCOLATEES EST FINALEMENT VALIDEE

Le directeur de l'INPI avait refusé à l'enregistrement la protection de la marque figurative de la société Nestlé enregistrée pour désigner les produits chocolatés. Cette marque représente l'image du fameux produit chocolaté constitué de deux barres sécables.

Le Directeur de l'INPI avait refusé cet enregistrement aux motifs principaux que ce dernier est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature et la fonction des produits et qu'elle est aussi usuelle pour de tels produits.

Devant la Cour, la société NESTLE a soutenu au contraire que cette forme peut en elle-même être distinctive et que la forme de sa barre chocolatée ne reprend aucun des éléments communément adoptés, à savoir une barre lisse présentant des reliefs irréguliers ou deux barres disposées individuellement ; que les caractéristiques de sa barre sont propres et arbitraires et permettent l'identification du produit désigné ainsi qu'il résulte d'un sondage réalisé en 2008 et enfin qu'il existe de nombreuses autres formes de barre chocolatée existant à titre de marque tridimensionnelle.

La Cour rappelle que peuvent constituer des marques les signes propres à distinguer les produits ou services s'une entreprise de ceux d'autres entreprises et que pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquelles elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée,

Elle rappelle également que s'agissant d'une marque tridimensionnelle qui est indissociable de la représentation du produit, cette exigence sera satisfaite si la forme déposée de différencie de façon significative de celle adoptée par les opérateurs sur le marché c'est-à-dire si cette différence de présentation est suffisante pour permettre au consommateur d'y voir l'indication d'une origine distincte.

Et la Cour d'observer que la forme revendiquée, certes finalement simple se distingue des nombreuses barres chocolatées présentes sur le marché français en citant notamment, les formes diverses et variées, telles celles des chocolats Kinder, Country, Duplo, Balisto, Snickers, Bounty, Mars, Tobleronne, etc.

La Cour est donc séduite par les arguments de la société Nestlé et annule la décision de rejet de l'enregistrement de la marque.

Il faut donc retenir de cette décision, d'ailleurs classique s'agissant des marques tridimensionnelles, que ces dernières doivent pour être valables se différencier de manière significative de celles adoptées et existantes sur le marché.

Il ne s'agit pas d'originalité, notion n'existant pas matière de marque, mais cela est tout comme.

Cour d'Appel de Paris 13 Décembre 2013 n°2013-09001

Lettre d'information juridique n°69 Juin 2014

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Fixe 01 83 97 26 29

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

