

## **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° 80 Juin 2015

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT DES MARQUES**

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

## **Sommaire**

*Dessins et Modèles : Rappel des conditions de validité des dessins et modèles et absence d'exigence de l'effort créatif au sens du droit d'auteur.*

*Marque : Validité de la marque « Giant » pour désigner des produits alimentaires*

*Marque : Opposition entre les marques « Mobilier de France » et « Convertible de France »*

*Marque : L'usage du nom du cabaret le « Moulin rouge » même dans le cadre de la vie des affaires n'est pas un usage à titre de marque.*

*Marque : Conséquence de l'utilisation d'une marque notoire d'autrui à titre d'illustration, exemple des porte cartes.*

## **DESSINS ET MODELES : RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITE DES DESSINS ET MODELES DEPOSES ET ABSENCE D'EXIGENCE DE L'EFFORT CREATIF.**

A l'occasion d'un procès à propos d'un modèle de flacon translucide en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons en forme de billes déposés en trois couches de couleur bleue, blanche et rouge, la Cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance, rappelle les conditions de validité d'un modèle au sens des disposition du Code de la Propriété intellectuelle. Le modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre selon l'article L 511-2 de ce code.

La nouveauté s'apprécie à la date du dépôt ou de la date de priorité revendiquée. Et un modèle ou un dessin est nouveau si aucun modèle ou dessin identique n'a été préalablement divulgué.

Des dessins ou modèles sont identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des dessins insignifiants.

Il en résulte que des différences non négligeables par rapport aux antériorités seront suffisantes pour remplir cette condition ou à contrario que seule une antériorité de toutes pièces détruira cette nouveauté.

En l'espèce, après avoir rappelé que la protection n'est pas exclue pour un modèle d'un produit composé à la fois d'un contenant et d'un contenu, la Cour constate que les antériorités versées aux débats ne reprennent ni le flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel ni les bonbons en forme de bille de couleurs bleue, blanche et rouge.

La Cour retient la donc la nouveauté du modèle.

S'agissant du caractère propre, la Cour rappelle que selon la Directive du 13 Octobre 1998 l'appréciation du caractère individuel, (« propre » dans sa retranscription en droit français), doit consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti (« observateur » averti en droit français) qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

La Cour rappelle également que l'exigence d'un effort créatif n'est pas requise, car il s'agit d'un critère s'appréciation propre aux droits d'auteur, critère distinct de celui applicable aux dessins et modèles.

En l'espèce, si la Cour observe qu'il existe plusieurs dessins ou modèles de couleur bleue, blanche et rouge évoquant la Tour Eiffel, il ne s'agit pas de reproduction en verre de ce monument, mais de dessin, de peluches d'un moulin à poivre, ou d'un désodorisant, colorés dans la masse et ne cherchant pas à reproduire, même de façon stylisée, la Tour Eiffel.

Et de conclure qu'aux yeux de l'observateur averti, qui est le consommateur auquel le produit est destiné, soit en l'espèce le touriste en quête de l'achat de souvenirs, le modèle déposé produit une impression visuelle d'ensemble différente et a un caractère propre.

Ainsi, il est heureux que la Cour rappelle les conditions de protection d'un dessin et modèle déposé différentes de celles du droit d'auteur, même si les deux protections peuvent se cumuler.

Dans un cas, c'est essentiellement au regard des antériorités que la protection sera ou non accordée, dans l'autre, ce sera au regard d'un apport créatif et donc intellectuel ce qui est beaucoup plus subjectif voire abstrait.

L'auteur d'un dessin et modèle destiné au commerce ou à l'industrie a donc doublement intérêt à le déposer, même, mais c'est un autre chapitre, si en l'absence de dépôt, il peut, pendant une période de 3 ans, également être protégé au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

*Cour d'Appel de Paris 7 avril 2015 n°2014-07503*

## **MARQUE : VALDITE DE LA MARQUE « GIANT » POUR DESIGNER DES PRODUITS ALIMENTAIRES.**

La société de droit belge QUICK RESTAURANT est propriétaire de la marque internationale GIANT pour désigner notamment des produits alimentaires des classes 29 et 30.

De son côté la société SODEBO a déposé et exploite la marque PIZZA GIANT SODEBO qui désigne les mêmes produits ou des produits similaires.

La société belge QUICK RESTAURANT actionne donc la société SODEBO en contrefaçon. Cette dernière soulève la nullité de la marque GIANT pour défaut de distinctivité.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris prononce la nullité de la partie française de la marque internationale GIANT pour absence de distinctivité au motif que le mot «giant» est très facilement compris par le consommateur français comme signifiant géant ou énorme et que dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d'utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristiques mise en avant, notamment s'agissant de quantités importantes ou réduites.

La Cour d'appel de Paris infirme cette décision et juge au contraire que le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernée relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L 711-2 sous b) du Code de la propriété intellectuelle

Ainsi pour la Cour d'appel, le mot « Giant » est parfaitement valable, voire intrinsèquement arbitraire et distinctif pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne.

La Cour n'y voit donc qu'une évocation de la qualité du produit et non sa désignation.

Quant à la contrefaçon de la marque GIANT par PIZZA GIANT SODEBO, elle est reconnue par la Cour.

En effet, en premier lieu, contrairement aux arguments de la société SODEBO, le terme « Giant » figurant sur les emballages de ses articles ne l'est pas à des fins descriptives et informatives, car si tel avait été le cas, il serait écrit en français et en caractère minuscules.

En second lieu, le terme Pizza dans « PIZZA GIANT SODEBO » est quant à lui purement descriptif du produit commercialisé et la mention sur les emballages de la marque mère SODEBO isolément du signe GIANT fait apparaître ce signe comme la marque fille identifiant ce produit sous la dénomination GIANT.

Ainsi l'usage du signe GIANT par la société SODEBO porte bien atteinte aux fonctions de la marque GIANT et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final 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.

Notons enfin que la concurrence déloyale est également retenue, d'une part pour le licencié de la société belge pour qui les actes de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion entre l'activité de conception et de fabrication de produits traiteurs frais de la société SODEBO et l'activité de gestion de la chaîne de restauration rapide à l'enseigne

QUICK sur le territoire nationale, mais également en raison de l'effet de gamme produit, puisque la société SODEBO a comme la société QUICK décliné ses produits en différentes recettes sous la même appellation.

On doit approuver cette décision, avec toutefois un petit bémol pour la concurrence déloyale constituée par l'effet de gamme dans la mesure où généralement les industriels déclinent très souvent leur produit en différentes gammes, ce qui ne peut donc être constitutif d'une faute en soi.

*Cour d'Appel de Paris 14 avril 2015 n°2014 -14110*

## **MARQUE : OPPOSITION ENTRE LES MARQUES « MOBILIER DE FRANCE » ET « CONVERTIBLE DE FRANCE ».**

La société Mobilier de France titulaire de la marque éponyme a formé opposition à la demande d'enregistrement du signe complexe « Convertible de France ».

Le Directeur de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée. Un appel est interjeté.

La Cour confirme cette décision en retenant qu'outre l'identité des produits, et sans qualifier cette marque de marque de renommée, les documents produits démontrent qu'une partie significative du public concerné connaît cette marque ce qui lui confère ainsi un caractère distinctif ou à tout le moins ce qui supplée à sa faible distinctivité.

Quant à la comparaison des signes, les séquences Mobilier de France et Convertible de France sont composés du même nombre de mots, dont les deux derniers sont identiques.

Les signes en présence comportent le même rythme en cinq temps, dont les deux derniers sont identiques

Intellectuellement, les deux signes associent la séquence « de France » a une terme d'attaque relevant du domaine de l'ameublement. En effet, « convertible » et « Mobilier » sont deux termes relevant de l'ameublement , de l'aménagement, de la maison et de la catégorie la plus générale du mobilier.

Ainsi, peu importe le caractère faiblement distinctif du nom géographique « France » et des termes Convertible et Mobilier au regard des produits en cause, car cette faiblesse est compensée par la connaissance de la marque dans le public.

Il résulte des similitudes des signes conjuguées à la similarité des produits un risque de confusion, le public étant enclin à accroire à une origine commune des signes en présence et la seconde en forme de déclinaison de la marque première.

A travers cette décision, le titulaire de la marque MOBILIER DE FRANCE malgré son caractère peu distinctif certes compensée par sa forte connaissance dans le public pourrait écarter toute marque composée d'un produit de l'ameublement associé avec la locution « de France ».

*Cour d'Appel de Versailles 17 mars 2015 n°2014-07774*

## **MARQUE : L'USAGE DU NOM DU CABARET LE « MOULIN ROUGE » MEME DANS LE CADRE DE LA VIE DES AFFAIRES N'EST PAS UN USAGE A TITRE DE MARQUE**

La société LE MOULIN ROUGE titulaire de la marque éponyme « Moulin Rouge » qui désigne en classes 16 et 21 la papeterie, les articles de bureau et la verrerie, reproche à une société éditrice la commercialisation de trousse d'écolier, de tapis de souris, et de dessous de verre sur lesquels sont reproduits la marque «Moulin rouge » accompagnée d'un dessin de couleur rouge ou d'une photographie de la façade du Moulin rouge.

Elle assigne cette société en contrefaçon de marque.

La Cour d'appel de Paris rejette l'action constatant que la société éditrice utilise la dénomination Moulin rouge, non pas de façon isolée pour désigner les produits litigieux qu'elle commercialise, mais en association avec l'image stylisée ou non du moulin qui abrite le cabaret parisien, ou reproduisant l'affiche de Toulouse Lautrec réalisée pour la publicité menée par La Goulue, dans le but d'identifier ce cabaret qui fait partie du patrimoine touristique de Paris, et ce, de façon indissociable du bâtiment éponyme.

La Cour retient également que cette dénomination n'est employée qu'à des fins descriptives d'un site touristique, au même titre que d'autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquelles elle est apposée.

Ainsi, la Cour d'appel juge que même si son usage intervient dans la vie des affaires, il ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt.

Cette décision est parfaitement logique. Pour qu'il y ait contrefaçon il faut une atteinte à la marque dans sa fonction essentielle qui est celle de garantir à l'utilisateur l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque.

Ainsi dans la mesure où cette reproduction était associée à celles d'autres monuments de Paris, la société éditrice reproduisait à titre d'illustration le cabaret parisien et non la marque désignant des produits ou des services.

Désigner un établissement n'est donc pas reproduire une marque, seule pourrait être sanctionné un agissement parasitaire lequel n'a pas non plus été retenu, car la société éditrice en reproduisant sur ses produits les principaux monuments et lieux touristiques de Paris ne faisant aucunement référence à l'activité commerciale du Moulin rouge, ne s'est pas immiscée dans le sillage de la société Bal du Moulin rouge, exploitant le cabaret éponyme et n'a pas cherché à profiter de sa notoriété.

*Cour de cassation 31 mars 2015 n°13-21300*

## **MARQUE : UTILISATION D'UNE MARQUE NOTOIRE D'AUTRUI A TITRE D'ILLUSTRATION, EXEMPLE DES PORTE CARTES.**

Utiliser la marque d'autrui à titre d'illustration afin de promouvoir son produit est-il constitutif de contrefaçon par reproduction ?

Une société commercialisant des articles de maroquinerie offrait à la vente des porte-cartes en cuir dans lesquels étaient insérés des fausses cartes « Pass Navigo », « SNCF » et « Pass Carmillon ».

La SNCF prenant ombrage de l'utilisation de ses marques comme support et pour servir à l'illustration de porte carte a saisi le Tribunal.

Son action est basée d'abord sur l'atteinte à la marque renommée ou notoire. En effet, la marque SNCF n'est pas reproduite sur des articles identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de marque, ensuite sur la contrefaçon par reproduction.

Le caractère de renommée de la marque SNCF n'a pas fait débat, puisque 100% des gens interrogés connaissaient la marque SNCF.

La SNCF fait donc valoir que l'utilisation de sa marque était de nature à lui porter préjudice et constituait une exploitation injustifiée de cette dernière.

Le Tribunal de Grande instance de Paris déboutant la SNCF avait jugé que si l'on peut regretter que la société de maroquinerie n'ait pas pris la peine de faire figurer sur ces « pass » la mention « fac similé » dès lors qu'ils sont la reproduction de cartes à puces existant réellement dans le commerce, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont présentés dans les portes cartes qu'à titre d'illustration d'articles de maroquinerie et qu'ils ne peuvent porter atteinte à l'image des marques de la SNCF, pas plus que les banaliser dès lors qu'il est d'usage pour le commerce de porte-cartes, d'étuis, de portefeuilles ou de porte-chéquier de les présenter habillés des cartes pour lesquelles ils sont destinés.

Et toujours selon le Tribunal, le consommateur ne pouvait être conduit à imaginer un partenariat entre la société SNCF et le maroquinier tant il est connu dans ce domaine d'illustrer ainsi des articles de maroquinerie en montrant une multitude de cartes du commerce, glissées dans les étuis.

Enfin, le Tribunal soulignait que quand bien même la mention « fac similé » n'était pas reproduite, la reproduction des « pass » ne correspondait pas à un usage injustifié de la marque d'autrui puisque précisément il s'agissait de montrer une application possible du produit et d'en illustrer l'usage.

Appel ayant été interjeté par la SNCF la Cour d'Appel de Paris nous apporte une analyse totalement différente.

Sur la reproduction des marques notoires SNCF, la Cour considère que la société de maroquinerie, professionnelle, ne peut ignorer les droits attachés aux marques reproduites. Elle a utilisé dans la vie des affaires, à l'identique, pour mettre en valeur l'usage possible des produits qu'elle fabrique des reproductions figurant au verso des cartes à puce ou magnétique existantes.

Pour la Cour si le consommateur normalement averti ne peut sérieusement croire que les cartes insérées dans les porte-cartes constitueraient des cartes de transport authentiques, il peut raisonnablement penser à l'existence d'accords de partenariat du fait de la reproduction des marques notoires d'une société de transport sur ces cartes.

Un tel usage s'avère dépourvu de juste motif et n'est pas nécessaire pour indiquer la destination du produit.

De plus, il n'est nullement établi que les porte-cartes en cause ne pourraient pas être commercialisés avec des cartes qui ne reproduisent pas les marques notoires d'autrui.

Et pour la Cour leur usage ne peut qu'attirer l'attention du consommateur d'attention moyenne permettant ainsi de tirer profit du pouvoir attractif de ces marques notoires, même si celui-ci n'est pas nécessairement décisif pour l'achat d'un porte cartes en cuir de format standard.

L'atteinte à la marque notoire est donc reconnue.

Cette décision infirmant celle des premiers juges rappelle que la reproduction d'une marque notoire sur des produits non visés dans l'enregistrement peut entraîner la responsabilité civile de son auteur si l'exploitation s'avère dépourvue de justes motifs.

Reste que la Cour pour prononcer des mesures pécuniaires réparatrices s'est contentée de juger qu'une telle atteinte était nécessairement préjudiciable à la SNCF.

On aurait souhaité que la Cour se prononce sur le risque de modification du comportement des utilisateurs de cartes SNCF, condition nécessaire pour démontrer l'existence d'une atteinte effective à la marque notoire ou de renommée.

*Cour d'appel de Paris 13 janvier 2015 n° 2013-13126*

**Lettre d'information juridique n°80 Juin 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

**[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)**