

## **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° 91 Juin 2016

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT DES MARQUES**

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

## **Sommaire**

*Droit d'auteur : Intrusion de la notion de liberté d'expression comme nouvelle exception aux droits de l'auteur.*

*Marque : Conflit entre DELIRIA et DELIRIUM, la seconde ne porte pas atteinte à la première.*

*Marque : Le signe « Or & Argan » ne peut constituer une marque désignant des cosmétiques de la classe 3*

*Marque : Quelques réponses à la notion de « faire usage de la marque » sans le consentement de son titulaire.*

*Marque : Exemple d'une revendication d'une marque.*

**DROIT D'AUTEUR : INTRUSION DE LA NOTION DE LIBERTE D'EXPRESSION COMME NOUVELLE EXCEPTION AUX DROITS DE L'AUTEUR.**

Peut-on reproduire une œuvre sans encourir les foudres de la contrefaçon ?

Oui, nous dit la Cour de cassation sous le visa de l'article 10§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales portant sur le droit à la liberté d'expression, si un juste équilibre entre les droits en présence commande de ne pas retenir la contrefaçon ou au contraire de retenir.

En l'espèce, un auteur de trois photographies a assigné en contrefaçon un artiste peintre, qui les a intégrées, sans son autorisation, dans plusieurs de ses œuvres.

Le conflit entre le photographe et le peintre s'est donc invité devant les tribunaux.

La Cour d'appel a d'abord jugé que les photographies étaient protégeables par le droit d'auteur en observant que les œuvres du photographe étaient caractérisées par la présentation, en oblique, d'un visage féminin, très pâle, émergeant d'une abondante chevelure sombre, bouclée, faisant ressortir des touches de vives couleurs et que l'attention était attirée soit sur les lèvres maquillées du mannequin aux yeux mi-clos évoquant le sommeil soit sur son regard en coin, fixe, s'imposant quoique les yeux soient à peine entrouverts.

Cette présentation caractérisait, au-delà du savoir-faire d'un professionnel de la photographie, une démarche propre à son auteur qui portait l'empreinte de la personnalité du photographe.

Puis, pour condamner le peintre pour contrefaçon la Cour d'appel a jugé que les droits des œuvres arguées de contrefaçon (les tableaux) ne sauraient, faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des œuvres (les photographies) dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d'autrui en matière de création artistique.

Cette motivation portant sur un conflit entre deux droits fondamentaux, la protection des droits d'auteur et celle de la liberté d'expression, a ouvert le chemin de la cassation puisque la Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel.

La Cour de cassation reprochant en effet à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait.

La Cour de renvoi devra trouver un juste milieu, un départage entre ces deux droits, mais l'arrêt de censure de la Cour de cassation invite désormais à tenir compte comme nouvelle exception aux droits d'un auteur, la liberté d'expression qui est une valeur fondamentale.

Reste que la question pourrait se poser si un tiers reproduit non plus les photographies mais les peintures où celles-ci ont été intégrées. Qui du photographe ou du peintre serait la victime ? Sans doute les deux.

*Cour de cassation 15 mai 2015 n°13-27391*

## **MARQUE : CONFLIT ENTRE DELIRIA ET DELIRIUM, LA SECONDE NE PORTE PAS ATTEINTE A PREMIERE (DECISION DE REFERE)**

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte à l'encontre du prétendu contrefacteur, toute mesure

destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre où à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

Saisie en référé la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles du demandeur, rendent vraisemblable qu'il soit porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

Ainsi, le juge pourra interdire la poursuite de l'exploitation d'une marque s'il estime vraisemblable l'atteinte à cette marque.

S'agissant d'une décision de référé, elle n'aura évidemment pas l'autorité de la chose jugée et le juge saisi au fond pourra rendre une décision contraire.

C'est ainsi que le titulaire de la marque DELIRIA s'opposa à la marque DELIRIUM qui désignaient toutes les deux les produits de la parfumerie.

Tant le juge saisi en référé que la Cour d'appel statuant en la même forme ont jugé peu vraisemblable la contrefaçon.

La Cour d'appel rappelle d'abord que la contrefaçon est vraisemblable par imitation d'une marque, lorsqu'il existe une similarité entre les signes en cause et une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public pour le consommateur de référence.

Puis elle expose que les deux signes qui sont dépourvus d'éléments figuratifs sont de longueur quasiment égale avec en commun dans le même ordre les 6 premières lettres de sorte que la ressemblance est importante.

Phonétiquement, les deux premières syllabes d'attaque sont identiques mais que la dernière syllabe (-rium qui est à intonation descendante et sourde et -ria plutôt tonique et montante) diffère. De sorte pour la Cour que le consommateur est attiré par la dernière syllabe pour DELIRIA ce qui n'est pas le cas pour DELIRIUM. La perception des deux vocables n'est donc pas identique.

Conceptuellement, la Cour relève des différences car si les deux signes s'inspirent du mot « délire », le signe DELIRIUM évoque le « délirium tremens » ce à quoi ne renvoie pas le mot DELIRIA qui n'existe pas dans la langue française.

S'agissant du risque de confusion la Cour rappelle qu'il faut prendre en considération le fait que le niveau d'attention de ce consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Les deux signes désignant des produits de parfumerie de luxe, et donc de haute gamme, le niveau d'attention du consommateur est dès lors particulièrement élevé.

Ainsi, en dépit de la forte ressemblance visuelle, la Cour estime l'atteinte aux droits de la première marque DELIRIA par la seconde DELIRIUM peu vraisemblable et rejette donc la demande d'interdiction.

Rappelons qu'il s'agit d'une décision de référé et qu'il appartiendra au juge du fond saisi de l'entier litige de prendre la décision finale.

*Cour d'appel de Paris 18 mars 2016 n°2014-16050*

## **MARQUE LE SIGNE « OR & ARGAN » NE PEUT CONSTITUER UNE MARQUE DESIGNANT DES COSMETIQUES DE LA CLASSE 3**

La demande d'enregistrement de la marque « Or & Organ » pour désigner les produits de la cosmétologie a été rejetée par le Directeur de l'Inpi car dépourvue de caractère arbitraire.

Saisie sur recours la cour d'appel confirme.

La Cour rappelle qu'aux termes des dispositions du Code de la propriété intellectuelle la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale et que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Pour la Cour le terme « Argan » désigne le fruit de l'arganier dont l'huile extraite du noyau est utilisée en cosmétologie et le terme « Or » renvoie lui immédiatement au métal précieux doté de vertus anti-âge et anti-oxydantes, susceptible d'entrer dans la composition de produits cosmétique ;

Il s'ensuit que le consommateur de culture moyenne raisonnablement attentif et avisé, ne pourra voir dans le signe « Or & Argan » que la mention de produits entrant dans la composition des cosmétiques et autres produits pour les soins d'hygiène.

Dès lors pour la Cour ce signe ne remplit pas la fonction essentielle d'une marque permettant de distinguer les produits d'une entreprise de ceux de ses concurrents et est donc dépourvu de tout caractère distinctif

La Cour ajoute, se transformant en conseil, que cet ensemble verbal n'est accompagné d'aucun élément figuratif, ni couleur ni typographie particulière qui aurait pu lui conférer un minimum de distinctivité permettant aux consommateurs de percevoir la marque distinguant les produits et service d'un opérateur économique.

Décision on ne peut plus classique, la Cour rejetant l'argument du déposant selon lequel le signe « Or & Argan » est très souvent repris pour son pouvoir évocateur du caractère précieux des produits qu'il désigne et non pour indiquer que ces derniers sont effectivement composés de cette matière.

Interprétation qui a donc rejetée par les juges.

*Cour d'appel de Lyon 24 mars 2016 n°2015-06731*

## **MARQUE : QUELQUES REPONSES A LA NOTION DE «FAIRE USAGE DE LA MARQUE» SANS LE CONSENTEMENT DE SON TITULAIRE.**

La CJUE a répondu à une question préjudicielle relative à la notion de « faire usage de la marque » à l'occasion d'un procès en responsabilité d'un ancien concessionnaire automobile et d'une annonce le citant comme concessionnaire de la marque qui s'est poursuivie postérieurement à la résiliation de la

convention de concession et alors que ce concessionnaire justifiait avoir cherché à supprimer cette annonce.

En l'espèce un garage hongrois était concessionnaire de la marque « MERCEDES BENZ ».

En vertu de la convention de concession, ce garage avait outre le droit d'utiliser la marque précitée, celui de faire apparaître la mention : réparateur Mercedes Benz dans ses propres annonces.

Ce garage a donc fait paraître une telle annonce sur un site internet

A la suite de la résiliation de la convention le garage a cherché à faire supprimer toute occurrence d'utilisation de la marque en cause susceptible d'amener le public à considérer qu'il entretenait toujours une relation contractuelle avec MERCEDES.

Malgré ses démarches, ses annonces en ligne contenant une telle mention ont continué à être diffusées sur internet. En outre l'insertion de son nom comme mot clé dans le moteur de recherche Google faisait apparaître un lien qui qualifiait toujours ce garage comme « réparateur Mercedes Benz agréé.

C'est dans ce contexte que la société DAIMLER titulaire de la marque MERCEDES BENZ a introduit une action en justice afin que ce garage supprime les annonces en cause.

La Cour de Budapest saisie du litige a donc posé une question préjudicielle à la CJUE pour savoir dans quelle mesure les dispositions communautaires sur les marques conférant à son titulaire un droit exclusif s'appliquent-elles dans de telles conditions ? ( Article 5,§1 , sous a et b de la Directive 2008/95 CE )

Et la CJUE de répondre que les dispositions de cet article doivent être interprétées en ce sens qu'un tiers qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l'impression qu'il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas usage de ce signe susceptible d'être interdit par ce titulaire en vertu de ces dispositions, lorsque cette annonce n'a pas été placée par ce tiers ou en son nom, ou , dans l'hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire de la marque, lorsque ce tiers a expressément exigé de l'exploitant de ce site internet auprès duquel il avait commandé l'annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Cette réponse paraît parfaitement logique car il ne s'agit pas d'un usage actif ou plus exactement d'une participation active à cet usage de la marque car elle est indépendante de toute volonté. Elle peut se résumer par l'adage selon lequel à l'impossible nul n'est tenu.

Le cas similaire serait celui des publicités papiers ou prospectus qui continueraient à circuler postérieurement à la résiliation de l'accord autorisant les publicités.

Notons que ce genre de situation sur internet est fréquent car de nombreux exploitants de sites internet reprennent des annonces publiées sur d'autres sites à l'insu et sans le consentement de l'annonceur, pour promouvoir l'utilisation de leur propre site internet afin de laisser penser à des utilisateurs payants qu'ils ont affaire à un site internet populaire disposant d'une assise solide.

*CJUE 03 mars 2016 n° C-179-15*

## MARQUE : EXEMPLE D'UNE REVENDICATION D'UNE MARQUE

Aux termes de l'article L 712-6 du Code de la propriété Intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande.

Une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Paris apporte un bon exemple de cette action en revendication.

La société allemande BIOAKTIV distribue des produits chimiques traités par bio sous forme de poudre.

La société française BE Service distributrice En France des produits de la société BIOAKTIV a déposé en son nom les marques BIOAKTIV et BIOACTIV en France, sur le territoire communautaire et à l'international.

La société allemande a demandé à son distributeur de radier toutes ses marques, ce que ce dernier a refusé de faire. La société allemande BIOAKTIV a assigné la société française en revendication des marques, laquelle a expliqué que ces dépôts ont été effectués dans un esprit de partenariat et réciproque.

C'est d'abord posé le problème de la prescription de 3 années qui s'étaient écoulées depuis la publication des marques. Or le Tribunal juge que le mauvaise foi du déposant excluant cette prescription, se déduit d'une part du fait qu'il avait connaissance des droits antérieurs de tiers sur le signe exploité dans le commerce et dans la même spécialité, et d'autre part, que son but était d'opposer le dépôt à ce tiers ou d'en tirer profit de façon illicite. Il ajoute que si le dépôt avait été fait dans le cadre du partenariat économique entre les parties, le distributeur aurait soit déposé le signe comme mandataire de la société BIOAKTIV et donc au nom de cette dernière, soit sollicité l'accord exprès de la société BIOAKTIV pour le déposer en son propre nom.

Ensuite, le Tribunal a donc logiquement fait droit à la demande de revendication jugeant que la fraude était constituée par le simple fait d'avoir déposé les marques en son propre nom en méconnaissance des droits de son fournisseur dans le but de lui opposer les droits acquis sur le signe dans le cadre d'une négociation de la poursuite du contrat de distribution et non dans le but de défendre les droits de son fournisseur.

Décision on ne peut plus classique que celle sanctionnant l'attitude du distributeur qui dépose à titre de marque et en son nom le nom des produits de son fournisseur qu'il distribue.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 11 Février 2016 n° 2014-11355*

**Lettre d'information juridique n°91 Juin 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)**