

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° 102 Juin 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

Marque : *Conflit de famille à travers les marques INES OLYMPE MERCADAL et ATELIER MERCADAL*

Marque : *Atteinte à la marque renommée ARIEL désignant les lessives.*

Marque : *L'atteinte à une marque renommée ne nécessite pas la démonstration d'un risque de confusion Affaire MAISON DU MONDE contre TOUT POUR LA MAISON*

Marque : *L'appréciation du risque de confusion s'apprécie aussi à l'aune de la notoriété de la marque première. AFFAIRE PUMAS*

Marque : *Validité de la marque EVIL désignant les claviers et souris d'ordinateur.*

MARQUE : CONFLIT DE FAMILLE A TRAVERS LES MARQUES : INES-OLYMPE MERCADAL et ATELIER MERCADAL

Nombreux sont les conflits de famille et à travers eux les conflits entre des marques reprenant le même patronyme.

En l'espèce, Madame Marie Laure Mercadal divorcée de M. Mercadal est styliste, créatrice de chaussures. Elle est titulaire de la marque ATENIER MERCADAL désignant des produits de la classe 25 et notamment les chaussures.

Un enfant du couple, Madame Inès- Olympe MERCADAL est également créatrice de mode et après avoir travaillé dans la société de ses parents a créé sa propre société et déposé sa marque Inès-Olympe MERCADAL pour désigner également des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25.

Un conflit est donc intervenu entre la mère et la fille, la mère sollicitant la nullité de la marque de la fille car elle portait selon elle atteinte à sa marque ATELIER MERCADAL.

Le Tribunal rappelle d'abord les règles, à savoir que s'agissant de signes différents il importe d'apprécier le risque de confusion qui doit faire l'objet d'une appréciation abstraite d'une part en considération du public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informés et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion étant en outre analysé globalement : tous les facteurs dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité doivent être pris en considération, et enfin que l'appréciation globale de la similitude doit être fondée sur l'impression d'ensemble que ces facteurs produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Et de juger d'abord que les deux marques sont des marques verbales représentées de manière très basique en lettres bâtons. Ensuite, si elles comportent toutes les deux la patronyme MERCADAL en position finale elles se distinguent de leurs premiers termes constitués d'un côté de la désignation d'un lieu de fabrication des produits (Atelier) et de l'autre d'un double prénom (Inès-Olympe).

Si l'impression d'ensemble est principalement orientée par la perception conceptuelle induite par l'emploi d'un nom de famille identique, pour autant dans la marque seconde, le prénom Inès-Olympe dont la singularité et la rareté ne sont pas contestées, est tout aussi distinctif pour désigner des chaussures que le patronyme MERCADAL qui ne jouit d'aucune notoriété démontrée dans ce domaine et n'est donc pas susceptible à lui seul de focaliser la perception du consommateur, contrairement aux exemples de marque DIOR et CHANEL citée en demande.

De plus situé en début du digne et constitué d'un nombre supérieur de syllabes à celui du nom de famille qui le suit, ce prénom est au contraire de nature à focaliser l'essentiel de l'attention du consommateur et constitue en cela l'élément dominant de la marque seconde.

Ainsi, pour le tribunal les marques ne sont pas susceptibles de produire sur le public pertinent une même impression d'ensemble et sont donc suffisamment différentes pour écarter tout risque de confusion

Le Tribunal écarte donc le grief de contrefaçon par imitation.

ATELIER MERCADAL devra donc cohabiter avec Inès-Olympe MERCADAL et donc la mère avec la fille.

Tribunal de grande instance de Paris 12 janvier 2017 n°2016-08732

MARQUE : ATEINTE A LA MARQUE RENOMMEE ARIEL DESIGNANT LES PRODUITS DE LESSIVE.

Procter & Gamble à l'origine du produit de lessive ARIEL est titulaire de cette marque qui désigne les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

De son côté Monsieur Ariel A. intervient dans le secteur du textile et dirige à ce titre une dizaine de sociétés. Il est titulaire des marques ARIEL FABRICS et ARIEL TISSUS désignant les tissus.

Procter & Gamble faisant valoir ses droits sur la marque ARIEL a dans un premier temps tenté une démarche amiable puis formé opposition et enfin saisi le Tribunal sur le fondement de la marque de renommée et donc de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Evidemment dans un premier temps, il appartenait à la société Procter & Gamble de démontrer la renommée de la marque ARIEL, ce qui ne fut pas chose difficile.

Après avoir rappelé que la renommée d'une marque suppose pour être reconnue que soit prouvé un degré de reconnaissance du public concerné c'est-à-dire que soit prouvé que la marque est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, le Tribunal constate entre autres, que la lessive ARIEL est présente dans un tiers des foyers français et représente environ 60 % de parts de marché sur le segment des lessives en poudre, 10% de parts de marché sur celui des tablettes en poudre.

Le Tribunal note également que la marque ARIEL est le leader du marché des uni-doses, avec près de 22% de parts de marché, qu'elle a connu un succès ininterrompu et a été élue « marque préférée des français ». De plus Procter & Gamble consacre des budgets importants à la publicité.

Tout naturellement, le Tribunal en conclut que la marque PROCTER & GAMBLE bénéficie d'une renommée certaine auprès du public concerné en l'espèce le consommateur français de produits de consommation courante qu'est la lessive.

Restait à démontrer l'atteinte à cette marque de renommée.

Pour ce faire, il appartient à son titulaire de démontrer que le public concerné effectuera un lien entre les marques en présence, sans les confondre, puis la preuve d'une atteinte sérieuse ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise et enfin que cette atteinte est constituée par le profit indument tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque et/ou du préjudice leur étant porté.

Et le Tribunal d'observer que d'un point de vue visuel, la marque ARIEL est reproduite à l'identique au sein des marques ARIEL TISSUS et ARIEL FABRICS, et est en position d'attaque. Les marques sont toutes deux présentées dans une calligraphie très simple, en lettre majuscule d'imprimerie droite, grasses et noires, sans éléments caractéristiques qui permettraient au consommateur d'en conserver un souvenir précis et de les différencier.

D'un point de vue phonétique, les marques ARIEL FABRICS et ARIEN TISSUS reproduisent en position d'attaque la marque renommée ARIEL.

D'un point de vue conceptuel, le terme FABRICS ne sera pas compris par le consommateur comme signifiant « tissu », car il s'agit d'un faux ami et croira que ce terme fait référence à une fabrique, une usine ou un atelier.

S'agissant du terme TISSUS, ce signe est complètement descriptif au regard des produits visés dans l'enregistrement (tissus et linges)

En conséquence, du fait de la notoriété du signe ARIEL, il existe un risque de confusion et au moins d'association, et ce lien est d'autant plus évident que les produits visés par chacune des marques sont liés puisque les produits de lessive sont utilisés pour le lavage et l'entretien des textiles.

L'atteinte à la renommée provient donc du profit indûment tiré par les marques ARIEL FABRICS et ARIEL TISSUS et du préjudice causé au caractère distinctif et à la renommée de la marque ARIEL, et ce dans la mesure où Procter & Gamble investit dans de nombreuses campagnes publicitaires. Ainsi le titulaire des marques ARIEL FABRICS et ARIEL TISSUS bénéficiera du fait de l'association des termes ARIEL, des retombées de ces investissements ;

De plus, l'usage par un tiers dans le domaine du textile du signe ARIEL entraînera une dilution et une banalisation de la marque ARIEL.

La nullité des marques ARIEL FABRICS et ARIEL TISSUS est donc prononcée.

Ce jugement énumère de manière pédagogique les conditions d'octroi de la protection et d'atteinte des marques renommées. Le Tribunal ne prononce cependant aucune autre condamnation dans la mesure où Monsieur Ariel n'ayant pas exploité les marques la société Procter & Gamble n'a donc subi aucun préjudice commercial.

Ce jugement est à rapprocher de l'arrêt de la Cour de cassation du 07 juin 2016 (voir lettre d'information n°95 de novembre 2016) qui rappelle que le préjudice pour une marque de renommée doit être justifié à l'aune de la démonstration d'une modification du comportement des consommateurs concernés ou d'un risque sérieux d'une telle modification ce qui n'est évidemment pas le cas en l'espèce, les marques litigieuses n'ayant pas été exploitées.

Tribunal de grande instance de Paris 2 mars 2017 n°2016-13458

MARQUE : L'ATTEINTE A LA MARQUE RENOMMEE NE NECESSITE PAS LA PREUVE D'UN RISQUE DE CONFUSION. AFFAIRE MAISON DU MONDE CONTRE TOUT POUR LA MAISON

MAISONS DU MONDE a obtenu après une longue saga judiciaire et une double cassation la condamnation des sociétés GIFI pour atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE

La société MAISONS DU MONDE reprochait aux sociétés GIFI de faire usage de la marque TOUT POUR LA MAISON à l'entrée et sur les façades de leurs magasins sous une forme ressemblant par son format, sa calligraphie, ses couleurs et un éléments figuratif à sa marque semi-figurative reconnue comme marque renommée MAISONS DU MONDE.

La Cour d'appel de Paris citant la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et la jurisprudence communautaire, rappelle d'abord que la protection spécifique d'une marque renommée s'étend aussi bien en cas d'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires que pour des produits ou services similaires à ceux couvert par celle-ci.

Ensuite que la protection n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre les marques et le signe qu'il existe dans l'esprit du public concerné un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque

Puis que pour l'appréciation d'une similitude du signe litigieux avec la marque renommée, il n'est pas nécessaire d'établir un risque de confusion mais seulement l'existence d'éléments de ressemblance visuelle, auditive, ou conceptuelle et que les atteintes sont les conséquences d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné établit un lien entre ceux-ci alors même qu'il ne les confond pas.

Outre l'existence d'un lien dans l'esprit du public, la protection spécifique de la marque de renommée suppose l'existence d'au moins un des trois types d'atteintes, à savoir le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, le préjudice porté à la renommée de cette marque et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

En l'espèce, la Cour constate la présence en commun du terme MAISONS en lettres majuscules de couleur bleue pour la marque renommée MAISONS DU MONDE, se présentant horizontalement et en lettre majuscules noires pour la marque TOUT POUR LA MAISON, se présentant verticalement.

La marque TOUT POUR LA MAISON est exploitée sur un fond de couleur orangée se rapprochant de la couleur de fond de la marque MAISONS DU MONDE alors t que les couleurs de la marque emblématique GIFI sont le rouge et le jaune.

La Cour ajoute que si l'élément figuratif de la marque renommée MAISONS DU MONDE reproduit schématiquement quatre habitats (tente, tepee, igloo, maison, case,)), alors que la marque TOUT POUR LA MAISON n'a pour élément figuratif qu'une maison au graphisme différent, la Société

MAISONS DU MONDE a souvent utilisé la seule représentation schématique de la MAISONS sur ses produits.

Ainsi, la Cour constate que les Sociétés GIFI ont repris, par l'usage du signe TOUT POUR LA MAISON des éléments caractéristiques de l'identité propre à la marque renommée MAISONS DU MONDE tout à fait distincts des éléments caractéristiques de l'identité visuelle de leur propre marque GIFI ce qui conduira le public concerné à établir un lien avec la marque MAISONS DU MONDE.

Les sociétés GIFI ont ainsi engagé leur responsabilité civile en portant atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE.

La condamnation est sévère, outre l'annulation de la marque TOUT POUR LA MAISON, les sociétés GIFI sont condamnées au paiement de la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Si cette décision est très pédagogique sur le plan du droit, il n'a d'une part cependant pas été démontré clairement une modification du comportement du consommateur concerné ou d'un risque sérieux d'une telle modification, et d'autre part, s'agissant du dessin de la maison dans la marque, TOUT POUR LA MAISON, c'est normalement au regard de la marque renommée telle qu'elle enregistrée et non telle qu'elle a pu être exploitée que doit se faire la comparaison

L'arrêt est à rapprocher de la décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 n°2015-15570 sur l'absence de nécessité d'un risque de confusion (voir lettre d'information n°100 Avril 2017)

Rappelons enfin, qu'un troisième pourvoi en cassation est ouvert. La sage n'est peut-être pas terminée.

Cour d'appel de Paris 25 avril 2017 n°104/2017

MARQUE : L'APPRECIATION DU RISQUE DE CONFUSION S'APPRECIE AUSSI A L'AUNE DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE PREMIERE

Pour avoir méconnu cette règle, la Cour d'appel de Paris voit son arrêt censuré.

En l'espèce, la société PUMA titulaire de la marque internationale désignant le France, composée du dessin d'un félin bondissant vu de profil, et enregistrée pour désigner notamment des vêtements, a formé opposition à l'enregistrement comme marque d'un signe figurant un félin vu de profil, accompagné du terme « Acoumair » pour des produits identiques ou similaires.

Le Directeur de l'INPI et la Cour d'appel saisi sur recours ont rejeté l'opposition.

La décision de la Cour d'appel est sèchement censurée par la Cour de cassation pour défaut de base légale en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné la réalité et l'incidence éventuelle de la notoriété de la marque sur le risque de confusion, alors qu'elle avait précisément constaté que la

marque première avait un caractère distinctif élevé et bénéficiait d'une très large connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

Cette décision rappelle que la notoriété de la marque première est un critère d'appréciation entrant dans la détermination du risque de confusion, car elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue.

Cour de cassation 15 mars 2017 n° 15-24106

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE « EVIL » SERVANT A DESIGNER DES CLAVIERS ET SOURIS D'ORDINATEUR.

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 2017 a confirmé le jugement du Tribunal de Grande instance du 4 février 2016 (voir lettre d'information n°90 de mai 2016) qui avait jugé parfaitement valable la marque EVIL.

En revanche elle infirme la décision en ce qu'elle n'a pas retenu la contrefaçon.

Rappelons que le titulaire de la marque EVIL désignant des claviers et souris d'ordinateur avait attaqué son ancien directeur commercial qui commercialisait des produits destinés aux joueurs de jeux vidéo, notamment sous la marque « Heden ».

Or, les produits informatiques exploités sous cette dernière marque reprenaient aussi le signe Evil , à savoir un clavier dénommé « Clagamevil », une souris dénommée « Evil Mouse », le signe EVIL KEYBOARD clavier gaming et un kit dénommée « EVIL MOUSE & KEYBOARD » référencé « KPCGAMEVIL ».

Pour la validité, la Cour constate comme le tribunal que s'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le terme EVIL peut tout au plus être considéré comme évocateur de l'univers des jeux vidéo mettant en scène des éléments liés au mal ou aux démons, aucun élément ne révèle que ce terme est utilisé par le public concerné pour désigner un clavier ou une souris d'ordinateur de sorte qu'il apparaît arbitraire au regard des produits visés au dépôt.

De même, les usages relevés du terme « EVIL » pour désigner des produits autres que des claviers et des souris ne sont pas de nature à établir que ce terme est devenu la désignation usuelle dans le commerce de ces produits, la déchéance pour déchéance est donc aussi écartée.

Pour la contrefaçon, la Cour constate que les produits sur lesquels est apposé le signe Evil sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement, mais que les signes ne constituent pas la reproduction à l'identique de la marque première.

Dès lors, s'appliquent les règles sur la contrefaçon par imitation impliquant de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion lequel comprend le risque d'association qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette

appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et qu'en outre un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Ainsi, la Cour observe que : « EVIL MOUSE » reproduit à l'identique le terme d'attaque EVIL auquel il associe le mot MOUSE qui sera aisément compris par le consommateur français et qui est descriptif du produit, « EVIL MOUSE souris gaming », suivis de la représentation d'un petit diable et « EVIL MOUSE & KEYBOARD souris & clavier gaming » reproduisent tous en position d'attaque la marque EVIL suivie de termes purement descriptifs dans le domaine informatique.

Phonétiquement, la marque se prononcera en 2 temps et les signes contestés en 3,8 et 12 temps.

Intellectuellement, les signes font référence au mal évocateur de certains jeux-vidéos.

Et d'en conclure que l'identité des produits concernés allée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition sur les produits incriminés la, marque « Heden ».

De plus l'apposition de terme EVIL sur les produits incriminés n'est pas faite à titre décoratif mais bien pour désigner les produits en cause, à savoir des souris d'ordinateurs.

La contrefaçon par imitation est donc établie.

Cour d'Appel de Paris 10 mars 2017 n°2016-03997

Lettre d'information juridique n°102 Juin 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