

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° 68/ Mai 2014

Lettre d'information juridique sur la propriété intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

Sommaire

Dessin et modèle : Intervention de la notion de saturation de l'art.

Droit d'auteur: Ne pas confondre originalité et nouveauté

Droit d'auteur : Condition de protection d'un stand dans un salon d'exposition

Marque : Conflit entre la marque Divine et la crème Divine

Marque communautaire : Dans quel territoire doit-on exploiter la marque communautaire pour éviter la déchéance ?

DESSINS ET MODELES : NOTION DE SATURATION DE L'ART

Rappelons qu'un dessin ou un modèle doit présenter un caractère propre ou individuel, selon qu'il s'agit d'un dessin ou modèle français ou communautaire.

Pour apprécier le caractère propre ou individuel, il doit être tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

Or, il se peut que pour certains types de modèles, en raison de la nature du produit, l'art est saturé ce qui limite encore plus la liberté du créateur déjà aux prises avec des contraintes techniques.

L'exemple nous avait été donné par les « pogs » pour lesquels il n'existe pas de multiples manières de les représenter

L'exemple nous est encore donné dans le secteur des radiateurs dont la forme se heurte à l'existence d'un très grand nombre de modèles déjà présents sur le marché, d'où la notion de saturation de l'art.

La saturation de l'art peut-elle donc jouer sur l'appréciation du degré de liberté du créateur de modèles ?

Le Tribunal communautaire répond par la négative sans pour autant exclure la possibilité d'invoquer cette saturation.

Pour le Tribunal communautaire, la saturation de l'art ne peut en aucun cas jouer sur l'appréciation du degré de liberté du concepteur de modèles, laquelle liberté ne peut être limitée que par des contraintes techniques.

En revanche, cette saturation de l'art, si elle est avérée, peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences de détail des dessins ou modèles en cause.

Rappelons que c'est en considération de l'impression suscitée chez de l'utilisateur ou de l'observateur averti que sera déterminé le caractère propre ou individuel d'un nouveau modèle.

En d'autres termes, la notion de saturation de l'art ne joue pas pour apprécier le degré de liberté du créateur ou concepteur mais intervient dans le jugement de l'utilisateur averti.

Autrement dit, l'utilisateur ou observateur averti dans le cadre de son appréciation du caractère propre ou individuel devra donc tenir compte de cette saturation de l'art, ce qui aboutira nécessairement à se déterminer encore plus au regard des différences de détail car lui seul est apte à en découvrir les subtilités.

Reste à savoir, si ces différences de détail induites par la saturation de l'art joueront un rôle dans la détermination de la contrefaçon qui s'analyse par les ressemblances et non par les différences.

Tribunal communautaire 2^{ème} ch. 12 mars 2014 T 315/12

DROIT D'AUTEUR : NE PAS CONFONDRE NOUVEAUTE ET ORIGINALITE

Ce qui est nouveau n'est pas forcément original, et ce qui est original n'est pas inévitablement nouveau.

Il ne faut pas confondre les deux notions, l'une, l'originalité se rapporte au statut du droit d'auteur, l'autre la nouveauté, à celui des dessins et modèles.

Ces principes de base nous sont rappelés dans un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 à propos d'une demande de protection portant sur un complexe architectural et sur la conception d'un bâtiment destiné à accueillir des crocodiles.

Le concepteur estimant que les photographies de ces deux œuvres sur une brochure et sur un site internet portaient atteinte à ses droits d'auteur, intenta une action en contrefaçon.

Bien entendu, la question essentielle était celle du caractère protégeable ou non de ces deux œuvres et donc de leur originalité.

Pour juger original le complexe architectural, la Cour d'Appel s'est lancée dans une longue description et analyse de ses éléments à savoir : « *Le complexe multi-loisirs présente, vu de l'extérieur, une forme complexe, composée d'arrondis et de longueurs différents, accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec emploi de plusieurs matériaux donnant à l'ensemble une incontestable forme originale, que la « serre à crocodiles », si elle apparaît plus homogènes, avec une structure plus classique, en arrondi, à base de carreaux de verre et d'armatures métalliques, présente, en particulier vue de l'intérieur, une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats tenant à la disposition d'ensemble de ses éléments et de l'aspect particulier que donne la composition avec des structures métalliques verticales et d'autres intégrées dans l'arrondi, de sorte que l'ensemble présente, aussi, un aspect bien particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs techniques de la construction d'une serre et qu'en ce qui concerne l'aménagement intérieur de la serre à crocodiles il s'agit d'aménagements très particuliers avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des paillotes aménagés pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des fosses avec des constructions, le tout différent des aménagements classiques de zoo, tenant en particulier à l'hébergement spécifique de crocodiliens, qu'à cet égard, il doit être relevé que les appelants ne versent aux débats aucune pièce comportant des photographies ou de reproductions d'aménagement intérieurs identiques ou même simplement comparables ».*

Cet effort d'analyse et de description n'a cependant pas emporté la conviction de la Cour de cassation qui a censuré cette décision, jugeant qu'elle relevait plus de la reconnaissance de la nouveauté et de la constatation d'absence d'antériorité que de la caractérisation de choix arbitraires portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Problème de forme de la motivation proposée par la Cour d'Appel semble-t-il, car il apparaît à la lecture de son arrêt que la Cour d'Appel avait bien défini l'originalité.

Mais, voulant certainement bien faire, elle a dans sa description, touché à ce fruit défendu que constituent les antériorités qui sont du domaine de la nouveauté, entraînant dès lors aux yeux de la Cour suprême, le pourrissement de l'ensemble de sa démonstration.

Qu'en conclure, si ce n'est que définir l'originalité relève d'un exercice difficile car subjectif et devient de plus en plus la « probation diabolica ».

Cour de cassation 22 janvier 2014 n°11-24273

DROIT D'AUTEUR : CONDITION DE PROTECTION D'UN STAND DANS UN SALON D'EXPOSITION.

Une société ETEX France a demandé à la société VERTIGO spécialisée dans la création de stands, la fabrication de son stand d'exposition pour sa participation au salon Silmo (Lunetterie)

Mais, finalement la société ETEX fait appel à une tierce personne.

La société VERTIGO estimant être victime de contrefaçon assigne en conséquence la société ETEX et cette tierce personne devant le Tribunal.

La question posée est évidemment celle du caractère ou non protégeable d'un stand.

Le Tribunal rappelle d'abord les conditions de protection édictées par le droit d'auteur, à savoir que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Puis que la protection est conférée à tout œuvre quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Donc, à priori, un stand et son plan sont protégeables.

Il appartient dès lors à la société VERTIGO d'établir qu'elle bénéficie bien de cette protection en expliquant en quoi son stand est original.

Autrement dit, il lui appartient d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

Elle ne réussit pas cependant à convaincre le Tribunal.

Mais à chaque élément considéré par l'auteur comme original le Tribunal répond par la négative.

Notamment : La présence de trois ouvertures, l'une très large sur le devant et deux autres ouvertures latérales, tient compte du règlement édicté par l'organisateur du salon.

L'usage de rideaux de fils est un usage répandu.

La présence au fond du stand, d'une réserve est prévue par le règlement du salon et répond à des nécessités pratiques et le fait qu'elle soit située au centre du fond du stand n'apparaît pas constituer une quelconque originalité, les réserves étant généralement situées dans la partie la moins gênante pour les visiteurs.

La présence d'alcôves situées en retrait du premier espace d'accueil correspond dans un stand d'exposition à une disposition classique des éléments le composant afin de permettre une meilleure installation des visiteurs manifestant de l'intérêt pour les produits présentés.

Le capitonnage des murs blancs par des boutons rouges, et l'association des banquettes blanches avec des poufs rouges correspond à la reprise du code couleur de la société ETEX.

Le meuble central de couleur blanche apparaît aux yeux du tribunal très banal.

La forme elliptique ne saurait constituer une originalité, comme la présence de tablettes de verre qui permettent de poser des documents de présentation ou des exemplaires des produits.

Ainsi, le Tribunal rejette un par un chaque élément présenté par la société Vertigo, jugeant soit, qu'il répond à des impératifs fonctionnels ou à des contraintes fixées par l'organisateur du salon, soit qu'il n'est ni original dans sa conception ni dans son agencement.

Cette décision démontre la difficulté pour l'auteur de traduire devant un Tribunal sa personnalité pour identifier les éléments originaux, lorsque et notamment si sa création est également soumise à des impératifs fonctionnels, tel un stand d'exposition.

Tribunal de Grande instance de Paris 3 octobre 2013 n°2001-16991

MARQUE CONFLIT ENTRE LA MARQUE DIVINE ET LA CREME DIVINE

Décision intéressante de la Cour d'Appel de Paris confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris à propos de la maque DIVINE déposée pour désigner notamment des parfums et cosmétiques.

Le titulaire de cette marque DIVINE reprochait à la société L'OCCITANE d'avoir commis des actes de contrefaçon de marque par imitation en commercialisant des soins cosmétiques sous le signe « Divine ».

Il lui est reproché l'utilisation des mots divine et divin sur des produits identiques ainsi que des expressions Crème Divine, Game Divine, Extrait Divin, Divine Extract, Regard Divin Divin Eyes

S'agissant du mot isolé « Divine », la Cour d'appel confirme le jugement de première instance.

Il s'agit bien d'une contrefaçon et même une contrefaçon par reproduction et à tout le moins par imitation lorsque la représentation du signe n'est pas visuellement strictement identique au dépôt.

La Cour d'appel rappelle qu'une telle reproduction porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par le marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance.

En revanche, s'agissant des expressions Crème Divine ou Crème Divine immortelle, l'ajout en attaque du terme crème confère à ces expressions une différence d'emblée perceptible par rapport à la marque Divine.

Au plan conceptuel les expressions crème Divine et Crème Divine immortelle seront spontanément comprises comme un tout où le terme Divine apparaîtra qualifié le mot Crème lui faisant perdre son pouvoir distinctif.

Une telle perception exclusive d'une indication d'origine laquelle s'avère en fait remplie par la mention l'Occitane, est en outre conforté par la description apposée sur le côté de l'emballage faisant état de « résultats divins » du produit et par sa traduction en langue étrangère.

Ainsi nonobstant l'identité des produits, le consommateur ne serait pas fondé à confondre ou à associer les signes Crème Divine ou Crème Divine immortelle à la marque Divine.

La démonstration est la même pour les appellations Regard Divin pour un sérum d'exception jeunesse, ou Extrait Divin pour un soin d'exception, le consommateur ne sera pas non plus fondé à regarder les produits comme provenant de la même entreprise ou d'entreprise économiquement liées, car l'expression Divine ou Divin demeure utilisée comme qualificatif des yeux (Regard Divin) ou d'un extrait (Extrait Divin), perdant ainsi son caractère distinctif.

Autrement dit la contrefaçon est retenue lorsque le mot Divine est utilisé seul, car il est parfaitement distinctif, mais est écartée lorsqu'il est accompagné des substantifs « crème », ou encore « Regard », « Extrait », car il perd son caractère d'identification d'origine du produit pour devenir simplement une caractéristique de ce même produit.

Ce raisonnement mérite approbation, avec un petit bémol. Si les mots Divin ou Divine dans l'expression Regard Divin ou Extrait Divin sont de simples caractéristiques du produit, alors pourquoi les écrire avec une majuscule.

Cour d'appel de Paris 5 Février 2014 n°2012-07422

MARQUE COMMUNAUTAIRE ET DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION

Le titulaire d'une marque communautaire peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée

Or que signifie l'usage sérieux dans l'Union européenne qui comprend, faut-il le rappeler, 28 Etats membres ? La marque doit-elle être exploitée dans tous ces Etats membres ou certains d'entre eux ?

Pour la Cour de cassation, l'appréciation de l'usage sérieux doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre.

En l'espèce, la Cour d'appel de Paris avait prononcé la déchéance de la marque communautaire «JAWBREAKER » en retenant que la capture écran du site internet www.zegdum.cpm datée du 11 juin 2009, qui faisait apparaître des paquets de bonbons présentés sous diverses appellations contenant le terme « JAWBREAKER », mentionnait les prix en livres sterling et ne permettait pas d'établir un usage sérieux de la marque « JEAWBREAKER » dans la communauté.

Cette décision est donc censurée.

La décision de la Cour de cassation est dans la droite ligne de celle de la CJUE qui dans un arrêt 19/12/2012 (Aff. 149/11) avait rappelé que l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre.

Il appartiendra ainsi à la Cour d'Appel de renvoi de déterminer si l'exploitation sur le seul territoire du Royaume Uni, vaut selon les caractéristiques du marché, la nature des produits, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier, usage sérieux dans l'Union européenne.

L'union de territoires forme la Communauté mais en matière de marque communautaire un seul territoire peut donc former l'union.

Cour de cassation 21 janvier 2014 n°13-12501

Lettre d'information juridique n°68 Mai 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

www.avocat-baranes.fr