

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° 79 Mai 2015

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 : Peut-on contrefaire une œuvre sans avoir accès à cette œuvre ?

Marque : Conflit entre les marques « Maison impériale » et « Impériale » désignant des produits identiques.

Marque : Absence de responsabilité de l'exploitant d'un moteur de recherche en cas d'utilisation d'une marque notoire comme mot clé.

Marque : De la difficulté d'établir l'atteinte à une marque notoire ou de renommée. Affaire PAP De Particulier A Particulier

Marque : La marque PALACE n'est pas valable pour désigner des services hôteliers.

DROIT D'AUTEUR : PEUT-ON CONTREFAIRE UNE ŒUVRE SANS AVOIR ACCES CETTE L'ŒUVRE ?

L'article L 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose 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 opposable à tous.

L'œuvre est donc protégée dès sa création et donc indépendamment de sa divulgation.

Dès lors, on peut être contrefacteur d'une œuvre sans avoir eu connaissance de cette œuvre.

Naturellement une telle hypothèse peut paraître théorique puisqu'il apparaît difficile de copier une œuvre que l'on ne connaît pas.

C'est pourquoi la jurisprudence admet l'absence de contrefaçon si le prétendu contrefacteur n'a pu avoir accès à l'œuvre dite première et que les similitudes avec cette œuvre procèdent de rencontres fortuites.

Un cas intéressant nous est donné dans une affaire où des photographies ont été prises par survol d'un bateau par deux hélicoptères, le second talonnant le premier et photographiant sous le même angle de vue et la même lumière.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a admis la contrefaçon à tout le moins pour deux photographies jugées originales.

Le second photographe soutenait naturellement que l'on ne pouvait lui reprocher un acte de contrefaçon d'une œuvre dont il ne connaissait pas l'expression.

Tout au plus s'agissait-il d'un captage de procédé lequel ne peut s'analyser en un acte de contrefaçon faute de la réalisation de l'œuvre.

La Cour de cassation balaye cependant ce moyen qui est jugé irrecevable car non soulevé devant la Cour d'appel.

Sur la contrefaçon proprement dite, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel, qui constatant que les secondes photographies reprenaient les caractéristiques des premières fondant leur originalité, les a jugées contrefaisantes.

Cette décision peut paraître parfaitement logique dès lors que l'œuvre est protégeable dès sa création indépendamment de sa divulgation et que le second photographe ne pouvait invoquer une rencontre fortuite puisque c'est délibérément qu'il a suivi et copié de très près les choix créatifs du premier photographe en hélicoptère.

Cour de cassation 18 février 2015 n° 13-26036

MARQUE : CONFLIT ENTRE LES MARQUES « MAISON IMPERIALE » ET « IMPERIAL » DESIGNANT DES PRODUITS IDENTIQUES.

Le titulaire de la marque « IMPERIAL » désignant notamment les produits de l'habillement s'est opposé au dépôt de la marque « Maison Impériale » désignant les mêmes produits.

Le Directeur Général de l'INPI a rejeté l'opposition, le titulaire de la marque première forme alors un recours devant la Cour d'appel de Paris qui confirme cependant le rejet de l'opposition.

S'agissant de la comparaison des produits, leur identité ou leur similarité n'est pas discutée.

S'agissant de la comparaison des signes, ceux-ci n'étant pas identiques, il convient de rechercher l'existence d'un risque de confusion.

Visuellement, si la marque seconde incorpore les huit lettres de la marque première, les deux signes sont composés pour l'un d'un terme unique et pour l'autre de deux termes. De plus ce n'est pas la désinence du signe second qui retiendra l'attention du consommateur, censé s'attacher à l'élément d'attaque d'une marque, qu'il lit de gauche à droite.

Phonétiquement, la longueur et le rythme respectifs de chacun de ces signes, outre la sonorité non feutrée du terme « Maison » placé en attaque dans le signe contesté induisent des différences non négligeables de prononciation.

Conceptuellement, le terme « Maison » ne sera pas perçu par le consommateur d'attention moyenne comme désignant un établissement commercial à l'instar de syntagmes tels que « Maison Revillon » ou « Maison Héritage », car doté d'un « e » final, le terme Impériale dans la marque seconde, adjoint au premier termes selon un ordre grammatical usuel en langue française, sera compris comme un adjectif s'accordant au nom maison.

Ainsi, le signe second évoquera le lieu d'habitation ou la cour de l'empereur tandis que l'unique terme premier « impérial » renverra de manière générique à l'empire, la majesté ou la supériorité.

Et la Cour de conclure, qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause.

IMPERIAL ne détrône donc pas la « Maison Impériale » du moins en droit des marques et ces deux marques seront donc condamnées à gouverner ensemble les mêmes produits.

Cour d'Appel de Paris 6 février 2015 n°2014-18434

MARQUE : ABSENCE DE RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'UN MOTEUR DE RECHERCHE EN CAS D'UTILISATION D'UNE MARQUE NOTOIRE COMME MOT CLE.

La Cour de cassation censurant un arrêt d'appel rappelle que l'exploitant d'un moteur de recherche qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque ne commet aucune atteinte à cette marque car il ne fait pas usage de ce signe à titre de marque.

De plus la Cour de cassation rappelle les conditions de la responsabilité limitée instaurée par la loi LCEN du 29 juin 2004.

En l'espèce la SNCF, titulaire notamment de la marque éponyme SNCF reprochait à un moteur de recherche d'utiliser comme mot-clé cette marque afin de diriger par l'affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens.

La société titulaire du moteur de recherche expliquait qu'elle intervenait dans le cadre du programme « adSense » de la société Google.

Or, pour la Cour d'appel, cette société ne pouvait bénéficier de la responsabilité limitée car elle avait mis en place son propre système d'annonces commerciales.

Cassation par la Cour suprême qui reproche à la Cour d'appel de ne pas faire ressortir en quoi ce moteur de recherche avait un rôle actif de nature à lui confier le contrôle ou la connaissance des données stockée par les annonceurs.

S'agissant de l'atteinte proprement dite à la marque choisie comme mot clé, la Cour de cassation rappelle donc que la CJUE avait dans une décision du 23 mars 2010 dit pour droit que le prestataire de service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas usage de de signe à titre de marque au sens des dispositions de l'article 5 de la Directive communautaire sur les marques.

Cette nouvelle décision a pour mérite de rappeler les limites de la responsabilité d'un moteur de recherche lors de l'utilisation d'une marque comme mot-clé par et au bénéfice d'un annonceur évidemment concurrent du titulaire de cette marque.

Cour de cassation 20 janvier 2015 n°11-28567

MARQUE : DE LA DIFFICULTE D'ETABLIR L'ATTEINTE A UNE MARQUE NOTOIRE OU DE RENOMMEE (AFFAIRE P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER)

Aux termes de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de dette dernière

Cette disposition et une exception au principe de spécialité du droit des marques.

Le périmètre de protection d'une marque est donc limité aux produits ou services désignés dans l'enregistrement de la marque. Autrement dit deux même marques peuvent coexister pour des produits ou services différents. L'exemple classique serait les deux marques « Mont Blanc » qui désigne des stylos pour l'une et des desserts pour l'autre.

Une exception toutefois existe pour les marques de renommées et ou notoires.

Sans entrer dans la définition de ces marques, disons qu'elles ont connues par une partie importante du public. Elles étendent leur protection au-delà du périmètre constitué par la nature des produits ou services désignés dans l'enregistrement.

Notons enfin, que le régime juridique de l'atteinte à une marque de renommée ou notoire définie par l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne relève pas de la contrefaçon mais de la simple responsabilité civile.

Cette atteinte s'assimile donc plus au régime du parasitisme que de celui de la contrefaçon.

Mais il ne suffit pas d'être déclarée marque notoire ou de renommée puis d'établir une reproduction ou une imitation de sa marque de renommée pour obtenir gain de cause.

Les Editions NERESIS sont propriétaires de la marque P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER désignant notamment les produits ou services de l'édition, publicité et affaires.

Elle reproche à une société dénommée Mixad, (filiale de la société éditrice de l'Argus) d'exploiter un site dénommé : www.papauto.com présentant des petites annonces automobiles.

La renommée de la marque PAP DE PARTICULIER A PARTICULIER et notamment de l'acronyme PAP ne faisait débat.

Ne fait pas débat non plus le fait que le public effectuera un rapprochement entre PAPAUTO et la marque P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER.

Pour autant, les juges rappelle que selon la décision de la Cour de justice du 27 novembre 2008, l'existence d'un lien entre les signes en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.

De plus, s'agissant de l'atteinte du caractère distinctif de la marque, la preuve que l'usage d'un signe postérieur porte ou porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée consécutive à l'usage des signes incriminés ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

En l'espèce, les juges considèrent que la société NERESIS s'abstient de toute démonstration relative aux profits indus tirés de la renommée de la marque P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER ou au préjudice causé et ne produit ni même n'évoque un quelconque élément de nature à établir la dispersion de l'identité de celles-ci et de son emprise sur l'esprit du public du fait de l'usage des signes incriminés dans un secteur différent et ne fait pas davantage état d'un risque sérieux de modification du comportement des utilisateurs de ses services dans le futur.

C'est donc un exercice particulièrement ardue et compliqué pour le titulaire de la marque de renommée de démontrer l'atteinte à sa marque, puisque c'est à l'aune d'une modification du comportement économique du consommateur que cette démonstration doit être faite.

Prouver la modification du comportement du consommateur nécessite des études approfondies à moins d'établir une atteinte de très grande d'amplitude, ce qui laisse ainsi à l'abri de toute sanction les imitations ou reproductions d'une marque de renommée pour des produits ou services non similaires mais qui n'auront que peu d'effet.

Autrement dit, seul un préjudice amplement visible induira la faute, ce qui réduit d'autant le champ d'application de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précité.

Cour d'Appel de Paris 16 Janvier 2015 n°2014-03650

MARQUE : LA MARQUE PALACE N'EST PAS VALABLE POUR DESIGNER DES SERVICES HOTELLIERS

Le ministère chargé du tourisme a par Arrêté, créé pour le classement des établissements hôteliers, au-delà du classement 5 étoiles, une distinction supplémentaire dénommée «Palace» pour les hôtels

présentant des caractéristiques exceptionnelles afin de valoriser ces établissements sur la scène internationale.

Par ailleurs un GIE a été désigné par l'Etat pour être l'interlocuteur en matière de tourisme.

Ce GIE a déposé la marque collective française semi figurative « Palace » pour désigner notamment la classe 43 qui concerne les services hôteliers.

La société The Ritz Hôtel qui exploite l'hôtel éponyme et qui a vu sa candidature rejetée, décision ensuite annulée par le tribunal administratif, a assigné le GIE en annulation de la marque Palace.

La Cour relève que le mot « Palace » selon le dictionnaire Le Petit Robert et l'encyclopédie en ligne Wikipédia se définit comme désignant « un grand hôtel de luxe ».

Ainsi, le signe Palace est étroitement lié aux services hôteliers visés en classe 43 en désignant une de leurs caractéristiques, en l'espèce la qualité et la valeur de la prestation de service, au sens de l'article L 711-2 sous b du Code de la propriété intellectuelle.

Quant à l'élément figuratif qui n'est en fait qu'un simple trait de soulignement, il n'apporte aucun élément de nature figurative qui puisse distinguer le vocable « palace » et ne peut donc pas corriger le manque de distinctivité du signe Palace pour désigner les services en classe 43.

La Cour d'appel de Paris annule ainsi cette marque pour les services de la classe 43 infirmant le jugement qui avait rejeté la demande de nullité.

Notons que ce terme Palace reste valable pour les autres classes : 35 (promotion des produits touristiques...) ,39 (Agence de tourisme....) ,41 (Services de loisirs....) ,44 (Soin d'hygiène et de beauté...)dans lesquelles il avait été aussi enregistré, la Cour observant que contrairement aux services hôteliers ce terme « palace » n'est pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle , ni que ce signe puisse servir à désigner l'une de leurs caractéristiques.

Cette décision illustre une nouvelle fois la différence entre ce qui est descriptif et donc nul (services de la classe 43) de ce qui peut être tout au plus évocateur.

Cour d'Appel de Paris 13 janvier 2015 n°2013-12820

Lettre d'information juridique n°79 Mai 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

www.avocat-baranes.fr