

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
Tel : 06 49 73 46 51- 01 83 97 26 29 Fax: 01 53 64 0972
claudebaranes@avocat-baranes.fr
www.avocat-baranes.fr

N° 90 Mai 2016

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

Sommaire

Marque : Conflit entre les marques LinkedIn et CoLink'In désignant les mêmes services.

Marque : Utilisation d'une marque comme mot clé (ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire)

Marque : Utilisation d'une marque à titre décoratif ou comme expression dans son sens courant.

Marque : Validité de la marque « Un amour de tapis »

Marque : Validité de la marque EVIL pour désigner les périphériques d'ordinateurs, claviers, souris....

MARQUE : CONFLIT ENTRE LES MARQUES LINKEDIN ET COLINK'IN DESIGNANT LES MEMES SERVICES

Un contentieux a opposé les deux marques LINKEDIN et CoLink'In, le titulaire de la célèbre première marque attaquant la seconde en contrefaçon.

Malgré l'identité ou la forte similarité des produits ou services couverts par les marques opposées la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande.

La Cour propose la démonstration suivante sur le plan visuel, phonétique et conceptuel :

D'abord visuellement pour la Cour si les signes opposés se composent tous deux de huit lettres dont six leur sont communes et que se retrouvent semblablement les séquences « ink » et « In » la séquence Link' In au sein de la marque CoLink'In n'en constitue pas l'élément distinctif et dominant et le préfixe « Co » n'est pas accessoire dès lors que le consommateur (de l'union européenne) lit de gauche à droite et qu'il s'attache à l'élément d'attaque en le mémorisant et que quand bien même serait insérée une majuscule au sein de la séquence « CoLink », il ne la décomposera pas et la verra comme un tout en observant la particularité graphique que constitue la présence, in fine, de l'apostrophe la rattachant au dernier terme « In », tandis que la marque LINKEDIN se caractérise par sa compacité excluant toute différence dans le lettrage.

En outre ajoute la Cour sur la comparaison visuelle, la marque LINKEDIN inclut dans la séquence LINK et la séquence IN les deux lettres ED qui ne se retrouvent pas dans la lecture de CoLink In.

Phonétiquement la syllabe à sonorité forte « Co » placée en attaque n'est pas présente dans la marque LINKEDIN et singularise la prononciation de la marque CoLink'In.

Quant à la marque LINKEDIN, la Cour insiste sur la prononciation en trois temps, le consommateur prononçant plutôt link(eud)in ou link(ed)in plutôt que en deux temps lin(d)in, ce qui rend la prononciation de la syllabe « keud » qui ne se retrouve pas dans CoLink'in fortement perceptible.

Enfin conceptuellement, les deux signes n'ont ni l'un ni l'autre de significations propres, le caractère évocateur d'un réseau social que présente le néologisme « linked » signifiant « lié dans » pour le public anglophone n'étant pas transposable avec évidence pour le public français.

En conclusion pour la Cour, en dépit de l'identité ou de la similarité des produits ou services, le consommateur ne pourra pas se méprendre sur l'origine respective des produits ou service en cause.

Belle analyse offerte par la Cour qui procède à un « décorticage » de chaque signe pour en tirer les particularités afin d'en écarter les ressemblances.

Il est vrai aussi que d'un côté LINKEDIN se prononce de manière plus aisée, mais cela est peut être la conséquence de sa forte notoriété alors que de l'autre côté la prononciation du mot CoLink'In est nouvelle pour le consommateur. A cela s'ajoute le mélange de lettres majuscules et minuscules qui renforce la différence.

Cour d'appel de Paris 5 Février 2016 n° 2015-00086

MARQUE : UTILISATION D'UNE MARQUE COMME MOT CLÉ

Rappelons que le seul fait d'utiliser une marque comme mot clé ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon

Il y a cependant atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement

attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou au contraire, d'un tiers.

En l'espèce la société Sixième Son communication est titulaire du nom de domaine sixiemeson.com et des marques verbales SIXIEME SON

Elle a notamment comme concurrente la société Dissonance.

Elle a découvert que la saisine des termes « sixième son » et « sixiemeson » sur le moteur de recherche Google faisait apparaître en première position des résultats de recherche, au-dessus des liens renvoyant vers son site institutionnel, une annonce publicitaire titrée « sixième son – dissonance.fr » avec le message commercial suivant : « des musiques originales pour enrichir votre communication » et conduisant vers le site internet www.dissonance

Elle a assigné en contrefaçon la société Dissonance.

Le tribunal rappelle le double règle ci-dessus et pose la question de savoir si il y a atteinte à la fonction d'identification de la marque du fait de l'annonce litigieuse ,ce qui serait le cas si l'annonce ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute de savoir si les produits ou services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci

Le tribunal observe que le titre de l'annonce litigieuse reproduit à l'identique le signe protégé

De plus les produits et services proposés dans l'annonce sont identiques à ceux protégés par la marque sixième son.

Existe-t-il donc un risque de confusion pour le consommateur ?

Le tribunal observe que si le bandeau informe l'internaute qu'il s'agit d'une publicité, le fait d'accoler sa dénomination sociale à sixième son, qui est un signe protégé appartenant à une société concurrente engendre un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute normalement averti lequel sera enclin à penser qu'il existe un lien commercial entre la société Sixième son communication et la société Dissonance.

En effet l'annonce certes générale indique qu'une société « sixième son-dissonance » propose des musiques originales pour enrichir votre communication, c'est à dire les mêmes produits que ceux proposé par la société Sixième son communication

L'atteinte à la marque est donc patente

Cette décision est logique et l'erreur invoquée par la société concurrente pour sa défense est inopérante

Autrement dit, la simple utilisation de la marque d'un concurrent comme mot clé pour diriger l'internaute vers son entreprise n'est pas condamnable, c'est le jeu de la concurrence. Mais en l'espèce, la confusion était évidente puisque le clic sur ce mot clé aboutissait à une annonce où la marque était reprise à l'identique et écrite devant le nom du concurrent auteur de l'annonce, les deux mots étant simplement séparés par un tiret.

L'internaute pouvait légitimement penser que les deux entreprises étaient liées. Et puis écrire la marque concurrente à côté de sa propre marque peut aussi s'apparenter à du parasitisme.

Tribunal de grande instance de Paris 17 Décembre 2015 n°2014-18562

MARQUE : UTILISATION D'UNE MARQUE A TITRE DECORATIF OU COMME EXPRESSION DANS SON SENS COURANT

Intéressante décision de la Cour d'appel de DOUAI à propos de la marque « P'tites canailles » déposée pour désigner des vêtements.

Le titulaire de cette marque a pris ombrage après avoir constaté que la société Cdiscount vendait sur son site internet un vêtement d'enfant désigné comme un ensemble bébé garçon « petites Canailles » sous la marque BABYGRO.

La Cour constate en premier lieu mais était-ce nécessaire ?, que si il y a contrefaçon elle ne serait pas par reproduction mais par imitation dans la mesure où l'expression repris est « Les P'tites canailles » et donc avec adjonction de l'article « les », puis que le signe est sur le « dors bien » associé à l'expression « câlin, malin... » qui se trouve juste au-dessus, représenté avec le même graphisme et donc formant un ensemble : les P'tites canailles, câlin, malin.

Dès lors pour la Cour, il n'y a pas identité de signe mais similitudes impliquant la recherche d'un risque de confusion.

S'agissant précisément de ce risque de confusion la Cour fait d'abord observer que le signe figure sur le devant de vêtements et non sur l'étiquette alors qu'il est constant que pour le consommateur moyen, la référence permettant de s'assurer de la marque est l'étiquette figurant à l'intérieur du vêtement, généralement à l'arrière et en haut de celui-ci. Le consommateur n'envisagera donc pas spontanément que les inscriptions sur le vêtement sont relatives à la marque.

Puis la Cour observe que le signe est associé soit à l'expression « câlin, malin » sur le dors bien, soit avec la marque BABYGRO sur le sweat-shirt et le pantalon.

Et de conclure que les mots « les P'tites canailles » ne sont pas utilisés à titre de marque mais à titre de décoration traduisant l'investissement affectif du vêtement et à travers celui-ci, de l'enfant qui le porte.

L'action en contrefaçon est donc naturellement rejetée

Peut-être était-il plus simple, alors que la Cour le précise pourtant, de rappeler que la contrefaçon doit, pour être établie porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est l'identification d'origine du produit qu'elle désigne et qu'en l'espèce l'expression « Les P'tites canailles » reproduite sur l'ensemble bébé n'était pas reproduite aux fins d'identifier l'origine ou la provenance du produit mais dans son sens courant dès lors que l'expression est connue et couramment utilisée à titre décoratif sur des articles pour enfants ou bébés.

Cour d'Appel de Douai 17 mars 2016 n°2015-01931

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE « UN AMOUR DE TAPIS ».

La société dénommée « Un amour de tapis- tapis pas cher » est titulaire de la marque « un amour de tapis » désignant notamment les tapis, paillasons, nattes linoléum de la classe 7.

Une société de vente sur internet a organisé en concertation avec cette société une vente privée de tapis sous la marque « Un amour de tapis » du 4 au 7 mai 2013.

Cette société a cependant continué à utiliser la marque « Un amour de tapis » postérieurement aux dates convenues et bien entendu sans l'accord de son titulaire.

Une procédure en contrefaçon a donc été engagée et la question de la validité de la marque a été soulevée.

Pour la société défenderesse la marque ne présente pas de caractère distinctif ou est descriptive, à tout le moins, pour les tapis.

Le Tribunal décrit d'abord la marque comme étant composée d'une locution nominale composée de deux noms communs (« amour » et « tapis », issus du langage courant dont la signification est parfaitement comprise et perçue par le consommateur moyen, reliés entre eux par la préposition « de » et introduit par un article indéfini « un ».

Le Tribunal expose ensuite que la validité de la marque doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments la composant et non pas seulement en considération de l'un des éléments qui revêt comme en l'espèce, un caractère descriptif, précisant qu'il est adjoint au terme « tapis », qui désigne la nature des produits, les termes « un amour de » qui font référence dans le langage courant à ce qui est adorable, mignon.

Il juge enfin que ces termes ne sont ni habituellement, ni couramment, ni nécessairement associés et employés pour désigner les tapis, de sorte que l'adjonction de cet élément qui est arbitraire crée une association inhabituelle, excluant tout caractère descriptif, nécessaire, usuel ou générique, à la locution nominale déposée à titre de marque.

Et de conclure en conséquence que cette marque est valable.

Cette décision doit être approuvée dans sa motivation. Reste que n'a pas été débattue la validité intrinsèque du signe, à savoir que indépendamment du fait que la marque n'est ni générique ni descriptive, précise-t-elle pour le consommateur l'indication d'origine du produit par rapport aux produits d'une autre entreprise, fonction essentielle de la marque, ou simplement est-ce une expression banale applicable à tous les produits ou service ?

Fort de la validité de sa marque le titulaire pourrait-il s'opposer à toutes les autres locutions comprenant « un amour de » pour des produits similaires mais aussi, si sa marque devient un jour renommée, pour tous les autres produits ?

La question reste posée.

Tribunal de Grande instance de Paris 29 janvier 2016 n°2014-06691

MARQUE VALIDITE DE LA MARQUE « EVIL » POUR DESIGNER LES PERIPHERIQUES D'ORDINATEURS, CLAVIERS, SOURIS...

Les spécialistes de l'univers de l'informatique et de jeux vidéo doivent certainement connaître le mot « EVIL ».

Il est en effet connu et utilisé par le public français des joueurs de jeux vidéo, et largement repris dans la presse informatique pour désigner l'univers de ces jeux vidéo et dans la dénomination des produits informatiques pour évoquer la performance du matériel.

Or le mot « EVIL » a été déposé à titre de marque pour désigner les périphériques d'ordinateurs, claviers souris, haut-parleurs, casque, manettes de jeux, consoles de jeux de la classe 9...

Une société concurrente a cependant utilisé sur des produits concurrents et attaquée en contrefaçon elle expliquait pour sa défense que le mot Evil était descriptif de la qualité ou la destination des produits périphériques utilisés par les « gamers » et ne pouvait pas garantir la provenance des produits visés.

Le titulaire de la marque soutenait au contraire que « Evil » n'est pas employé par le public pour décrire un clavier ou une souris, ni une caractéristique de ces produits périphériques d'ordinateurs et qu'il permet ainsi d'indiquer l'origine de ses produits par rapport aux autres.

Le Tribunal saisi du litige rappelle que le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou de services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque et ajoute qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, sans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles

Puis il constate que le public auquel s'adressent les produits visés par la marque est le public dit des « gamers » lequel n'est pas le consommateur moyen français intéressé par les produits informatiques.

Le Tribunal conclut cependant que si le mot Evil, mot anglais signifiant « mauvais » est un mot familier du public vidéo car il est fréquemment utilisé par la presse informatique et l'édition dans le domaine des jeux vidéo et dans la littérature attachée à ce genre pour évoquer l'atmosphère du mal et des démons mis en scène dans les jeux, il n'est pas établi qu'à la date du dépôt, l'usage du mot Evil s'inscrit dans une tendance de la mode de l'univers « gamer », et qu'il est seul employé pour décrire un clavier ou une souris, ni une caractéristique de ces produits.

De plus pour le Tribunal, il n'est pas interdit d'employer un terme fût-il usuel et déjà connu, dans un signe verbal d'une marque dès lors qu'il est distinctif et assure la garantie de provenance du produit

Ainsi le Tribunal juge ce mot non descriptif et donc valable à titre de marque.

En revanche si la marque est valable la contrefaçon n'est pas retenue. En effet, le signe est utilisé sur la dénomination du produit ou comme référence des claviers et souris qui sont commercialisés sous la marque HEDEN, et pour le Tribunal le signe EVIL dont l'usage n'est pas rare dans le domaine des jeux vidéo, n'est pas employé seul mais avec d'autres termes à titre de

fantaisie, sur l'emballage des produits qui sont vendus sous la marque HEDEN placée en position apparente et dominante.

En d'autres termes pour le Tribunal le terme EVIL n'est pas utilisé à titre de marque par la société attaquée car il n'informe absolument pas le consommateur sur la provenance des produits offerts à la vente et son association à d'autres signes écartant le risque de confusion.

En tous cas les initiés et accros aux jeux vidéo apprécieront en tous cas cette.

Tribunal de Grande instance de Paris 4 février 2016 RG 2014-15397

Lettre d'information juridique n°90 Mai 2016

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 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