

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° 101 Mai 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

Dessins et Modèles: Nouvelle décision refusant la protection au titre des Droits d'auteur mais l'accordant au titre des Dessins et modèles non enregistrés

Droit d'auteur: L'employeur propriétaire s'une œuvre ne bénéficie pas du Droit moral sur la création de son employé.

Droit Moral: Conflit entre Droit Moral et Urbanisme.

Marque: L'usage d'une marque dans son sens courant ou dans un sens métaphorique n'est fautif que s'il est susceptible d'être à l'origine de la dégénérescence de la marque.

Marque: Validité de la marque PIGALLE pour désigner des vêtements mais son titulaire ne peut interdire son utilisation dans le sens courant du nom géographique.

DESSINS ET MODELES : NOUVELLE DECISION REFUSANT LA PROTECTION AU TITRE DES DROITS D'AUTEUR MAIS L'ACCORDANT AU TITRE DES DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES NON ENREGISTRES.

En l'espèce, il s'agissait de la protection de modèles de maillots de bain par la société MC COMPANY exploitant la marque « Banana Moon ».

Plusieurs maillots de bain étant en jeu, nous concentrerons nos commentaires que sur un seul d'entre eux.

Concernant les droits d'auteur, on sait que seuls sont protégeables les créations originales.

Le Tribunal saisi du litige expose d'abord qu'il appartient au demandeur d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue.

Il rappelle aussi qu'une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas à priori exclue de la protection du droit d'auteur, mais encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.

Pour la société MC COMPANY l'originalité résulte de la combinaison d'une base de haut de maillot de bain épurée de couleur unie, avec, sur le côté interne de chaque coque, pour souligner le décolleté, une bande smockée d'environ 3 cm de largeur. En choisissant d'apposer la bande smockée, tout en laissant apparaître de part et d'autre de la bande les fronces, l'auteur a créé un effet de volume contrastant avec le corps du maillot.

Quant à la culotte, l'originalité résulte de la combinaison d'une base épurée et de couleur unie, avec sur la partie haute, une bande smockée d'environ 3 cm de largeur. En choisissant d'apposer la bande smockée tout en laissant apparaître de part et d'autre de la bande les fronces, l'auteur a créé un effet de volume contrastant avec le corps du maillot.

Cependant pour le Tribunal, le siège de l'originalité revendiquée réside en réalité dans le choix de laisser paraître les fronces de part et d'autre de la bande smockée. Or, ce choix s'il peut être nouveau bien qu'il ne serve qu'un effet de volume lui-même courant dans le domaine de l'habillement en général et des vêtements de plage en particulier, n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser l'empreinte d'une personnalité et l'originalités de l'œuvre.

Dès lors, la combinaison revendiquée n'est pas susceptible d'être protégée par le droit d'auteur.

En revanche pour la protection au titre des Dessins et Modèles Communautaires non Enregistrés (DMCNE), le Tribunal observe que les deux conditions, nouveauté et caractère individuel, sont remplies.

Pour la nouveauté, aucune des antériorités présentées ne comporte des fronces de part et d'autre de la bande smockée.

Pour le caractère individuel, il importe que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite par l'antériorité opposée exclusive de tout sentiment de déjà-vu.

En l'espèce la présence des fronces de part et d'autre de la bande smockée crée un effet très marqué de volume et contraste par rapport à la surface lisse sur laquelle elle est apposée qui est immédiatement perceptible par l'utilisateur averti. Cette caractéristique propre qui constitue l'élément dominant des modèles au regard de la surface importante qu'elle occupe, de l'effet qu'elle produit et dont elle est seule à l'origine et de l'absence de toute autre particularité des modèles dont la forme est sinon connue, distingue nettement chaque modèle de chacune des antériorités opposées. Dès lors, les impressions visuelles d'ensemble qui se dégagent de la comparaison des modèles litigieux et des antériorités prises isolément sont ainsi très différentes, aux yeux de l'initiateur averti.

Ainsi le maillot de bain dépourvu d'originalité est cependant nouveau et présente un caractère individuel.

Il est donc protégeable au titre des Dessins et Modèles Communautaires non Enregistrés.

Cette décision rappelle une nouvelle fois que l'absence de protection au titre des droits d'auteur n'exclut pas la protection au titre des Dessins et modèles enregistrés ou non.

Tribunal de Grande Instance de Paris 8 décembre 2016 n° 2015-11534

DROIT D'AUTEUR : L'EMPLOYEUR PROPRIETAIRE D'UNE ŒUVRE NE BENEFICE PAS DU DROIT MORAL SUR LA CREATION DE SON SALARIE.

A l'occasion d'un procès en contrefaçon la Cour de cassation rappelle l'inaliénabilité du droit moral.

Il s'agissant de photographies reproduites sans autorisation du titulaire des droits.

Or, le titulaire des droits étant une société personne morale et les photographies réalisées par un salarié, la seule réparation que pouvait obtenir la société était celle de l'atteinte portée au droit patrimonial.

Et en accordant à cette société la réparation de son préjudice moral, la Cour d'appel voit son arrêt censuré.

Dans son attendu, la Cour d'appel avait en effet retenu que la société étant propriétaire des photographies litigieuses, pour être l'employeur du photographe les ayant réalisées, elle pouvait donc se prévaloir du préjudice qui résulte de l'absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes, ce qui est un attribut du droit moral.

Censure évidente de la Cour de cassation qui rappelle que l'auteur personne physique, jouit d'un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, de sorte que ni l'existence d'un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l'œuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l'emploie la jouissance de ce droit (moral).

Cette décision rappelle implicitement que seule une personne physique peut être auteur et explicitement que l'existence d'un contrat de travail ne confère pas à l'employeur la jouissance du droit moral, seuls les droits patrimoniaux peuvent lui être cédés.

Il en aurait été différemment, si l'œuvre avait été une œuvre collective, création du Code de la propriété intellectuelle permettant de conférer ab initio à une personne morale la titularité des droits d'auteur, patrimoniaux et moraux

Mais tel n'était pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'arrêt de la Cour d'Appel rappelait que la société était propriétaire des photographies, pour être l'employeur du photographe les ayant réalisées.

Cour de cassation 16 Novembre 2016 n° 15-22723

DROIT MORAL : CONFLIT ENTRE DROIT MORAL ET URBANISME

On sait que l'une des prérogatives du droit moral de l'auteur est le respect de son œuvre dans son intégrité.

Qu'en est-il lorsque l'œuvre de l'esprit protégée est un bâtiment qui est soumis à démolition?

L'architecte et auteur peut-il s'y opposer en arguant de son droit moral?

En l'espèce un immeuble a été conçu par l'architecte Paul Chemetov. Il n'est pas contesté que cet immeuble présente un caractère original et est donc protégeable par le droit d'auteur.

Or, la mairie a délivré un permis de construire sur des parcelles où se situe l'immeuble, lequel permis de construire vaut permis de démolir.

L'architecte s'étant opposé à la démolition de son œuvre, les juges ont été amenés à trancher la question de savoir si l'architecte pouvait s'opposer à la démolition de son bâtiment, démolitions imposée par la réalisation de la nouvelle construction.

La Cour d'appel de Paris rappelle d'abord que la vocation utilitaire d'un bâtiment conçu par un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité de son œuvre, à laquelle le propriétaire ou acquéreur est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux mais qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.

Ensuite, que la démolition doit intervenir dans un délai suffisant long pour que le public ait eu le temps de découvrir l'œuvre et que la décision de démolir doit être justifiée par un intérêt légitime et ne pas s'apparenter à un abus de droit de propriété.

Dès lors, elle constate que le projet prévoit la création de 172 logements d'habitation et de locaux commerciaux ce qui répond aux attentes et besoins des habitants tant en terme de diversification du parcours résidentiel que de qualité du cadre de vie, les dysfonctionnements urbains propres au

quartier participant au sentiment de dépréciation voire d'insécurité que peuvent ressentir les habitants à l'égard de leur environnement quotidien.

Elle constate également que le bâtiment présente des désordres en infrastructure tels que des problèmes d'isolation thermique et acoustique et d'accessibilité aux personnes handicapées et est en outre amianté.

Il s'ensuit pour la Cour d'appel que la décision de procéder à la démolition de l'immeuble, répond à un motif d'intérêt général, proportionné au regard du droit moral de l'architecte et ne procède pas d'un abus de droit du propriétaire ou futur acquéreur, ni même d'un comportement fautif.

Ainsi, la Cour d'appel procède à une analyse des intérêts en jeux pour autoriser ou interdire la démolition du bâtiment, et l'intérêt général semble l'emporter sur l'intérêt particulier et donc sur le droit moral.

On doit bien entendu approuver cette décision, sauf à émettre une critique sur la motivation relative au temps nécessaire pour le public de découvrir l'œuvre, ce qui est contraire à la protection perpétuelle du droit moral.

En tous cas, elle transforme le juge de la propriété intellectuelle en juge de l'urbanisme et l'architecte, à travers son droit moral, en un nouveau recours lorsque tous les recours administratifs sont épuisés.

Cour d'appel de Paris 02 décembre 2016 n° 16-04867

MARQUE : L'USAGE D'UNE MARQUE COMME MOT COURANT OU DANS UN SENS METAPHORIQUE N'EST FAUTIF QUE S'IL EST SUSCEPTIBLE D'ETRE A L'ORIGINE D'UNE DEGENERESCENCE DE CETTE MARQUE. AFFAIRE MECCANO.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris 21 Octobre 2014 (voir *Lettre d'information n°77 Mars 2015*) qui avait condamné l'hebdomadaire « Le POINT » sur le fondement de la responsabilité civile, pour usage à plusieurs reprises de la marque Meccano dans des articles politiques et économiques tels que « *contre l'obstruction que susciterait le meccano qui scinderait le projet de loi du gouvernement en deux* » ou « *le retour du Mécano industriel* », « *Le Président de la République aurait déjà bâti son Meccano* », a été cassé.

La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit des marques est un droit qui a ses propres règles.

Pourtant la décision d'appel avait offert une parfaite motivation en rappelant l'importance économique d'une marque qui par son usage réitéré dans un contexte d'articles divers risque de perdre sa qualité de marque.

Mais la Cour de cassation répond que l'usage d'une marque dans son sens commun n'est fautif que dans le cas de risque de dégénérescence et donc censure cette décision.

Plus exactement, pour la Cour régulatrice, est fautif l'usage d'une marque dans un sens métaphorique que s'il tend à désigner des produits et des services.

On en revient donc à la particularité de la marque et sa fonction essentielle qui est de désigner l'origine commerciale du produit ou du service.

Autrement cet usage est permis, peu importe donc que le nom de la marque soit détourné de son sens, tel que « nettoyer au Karcher », voire à travers le néologisme « Uberisation ». Tout est permis à condition de ne pas porter atteinte à la fonction de la marque.

Et donc dès lors que l'emploi du mot Meccano dans un sens métaphorique ne tend pas à désigner l'origine du produit ou du service désigné par la marque, cet usage ne peut conduire à la dégénérescence et il n'y a donc pas de faute pour la Cour de cassation.

Cour de cassation 1^{er} Mars 2017 n° 2015-13071

MARQUE : LA MARQUE PIGALLE POUR DESIGNER DES VETEMENTS EST VALABLE MAIS SON TITULAIRE NE PEUT INTERDIRE ON UTILISATION SUR DES VETEMENTS DANS LE SENS COURANT DU NOM GEOGRAPHIQUE.

Un styliste de mode exploite sous la marque PIGALLE une collection de vêtements de sport.

De son côté la société ADIDAS distribue aux coureurs des tee-shirts sur lesquels elle a fait mettre sa marque ADIDAS et un blason identifiant l'équipe par quartier.

Parmi l'un de ces quartiers se trouve le célèbre quartier de Pigalle dont le nom est donc reproduit sur les blasons de l'équipe de ce quartier.

Le titulaire de la marque PIGALLE introduit une action en contrefaçon contre ADIDAS.

Dans un premier temps, ADIDAS soulève la nullité de la marque PIGALLE car on ne peut s'approprier le nom d'un quartier parisien hautement connu afin de bénéficier du caractère attractif et de son influence touristique attachés au quartier pour commercialiser ses produits.

Dès lors le signe ne remplirait pas la fonction de marque car il renvoie au quartier et non à l'origine commerciale du produit.

Le Tribunal examine donc si le terme géographique déposé désigne un lieu qui présente aux yeux du public pertinent un lien avec les produits revendiqués ou s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom aux yeux du public puisse désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits, ce qui accrédirait la thèse de ADIDAS.

Après avoir caractérisé le quartier de Pigalle principalement comme un quartier touristique qui comprends des sex-shops, des boîtes de nuit et le musée de l'érotisme, les juges considèrent que ADIDAS échoue à démontrer l'association dans l'esprit du consommateur, constitué par le consommateur moyen de vêtements, normalement informé et raisonnablement attentif et avisés

qu'il existerait entre les vêtements de sport et de sportswear marqués PIGALLE et les caractéristiques du quartier qui l'ont rendu célèbre. En effet, les vêtements de sportswear n'évoquent pas le souvenir d'une visite du quartier de Pigalle qui n'est pas connu pour la mode vestimentaire ni pour le sport.

Au contraire, il s'agit d'un choix de marque inédit et inhabituel qui est sans lien avec la réputation du quartier. La marque est donc jugée valable.

S'agissant de l'action en contrefaçon, le Tribunal observe que ADIDAS utilise le nom de Pigalle dans son sens commun sur le blason pour indiquer à quel quartier appartient l'équipe tels qu'elle le fait pour les équipes d'Odéon, Bastille ou République, ce qui est un usage dans le sens courant et non à titre de marque du nom géographique, ce à quoi le titulaire de la marque ne peut s'opposer.

La demande est donc rejetée.

Cette décision rappelle que la contrefaçon implique que la reproduction ou l'imitation du signe le soit à titre de marque c'est-à-dire désignant l'origine commerciale du produit.

Tel n'était évidemment pas le cas. Le nom du quartier et non la marque éponyme était reproduit.

Tribunal de Grande Instance de Paris 09 février 2017 n°2016-01573

Lettre d'information juridique n°101 Mai 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