

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° 112 Mai 2018

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 / CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE.

Sommaire

Droits d'auteur : Entre appropriation et contrefaçon. Coup d'arrêt au mouvement dit appropriationniste

Marques : La marque « la Mafia se sienta a la mesa » (la Mafia s'assoit à table) jugée contraire à l'ordre public.

Marques : Conflit de famille à travers les marques Atelier MERCADAL et Inès-Olympe MERCADAL.

Marques : Refus d'enregistrement de la marque de l'Union « House of car » pour désigner des services liés à la voiture.

Marques : Absence de confusion entre DECATHLON et RESATHLON

DROITS D'AUTEUR : ENTRE APPROPRIATION ET CONTREFAÇON. COUP D'ARRÊT AU MOUVEMENT APPROPRIATIONNISTE.

Rappel : Dans une instance opposant le photographe Alix MALKA et le peintre Peter KLASSEN, le premier reprochant au second d'avoir dans une peinture reproduit ses photographies, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné le peintre pour contrefaçon, alors que le peintre invoquait pour sa défense la liberté d'expression et son appartenance au courant appropriationniste, courant artistique où les auteurs s'approprient les œuvres d'autrui en les retravaillant.

La Cour de cassation reprochait donc à la Cour d'appel, au visa de l'article 10 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de ne pas s'être expliquée de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait. (Voir lettre d'information n° 91 de Juin 2016)

La Cour d'appel de Versailles, Cour d'appel de renvoi, vient de rendre sa décision et a tranché en faveur des droits d'auteur, mettant ainsi des limites à ce nouveau courant artistique, appelé « appropriationniste ».

Pour la Cour de renvoi, c'est au peintre qui a reproduit les photographies et qui invoque sa liberté d'expression comme nouvelle exception au droit d'auteur, d'établir en quoi un juste équilibre entre protection de celle-ci et celle due au droit du photographe imposait qu'il utilisât les œuvres de ce dernier sans son autorisation.

Et la Cour de préciser que le peintre pouvait tout aussi bien utiliser dans ses tableaux d'autres photographies publicitaires du même genre et qu'ainsi l'utilisation desdites photographies n'était pas nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression du peintre.

En conclusion la Cour juge que la recherche d'un juste équilibre entre liberté d'expression revendiquée par le peintre, y compris dans sa dimension sociale, qui ne justifie pas que l'utilisation sans autorisation des photographies était nécessaire à son exercice, et le droit d'auteur, justifie que le peintre soit condamné pour contrefaçon.

La Cour de renvoi trace donc des limites à ce courant « appropriationniste », à savoir de prouver la nécessité de s'approprier de l'œuvre d'autrui. En l'espèce, l'appropriation n'est pas apparue nécessaire entraînant la qualification de contrefaçon.

La liberté de création a donc aussi ses propres limites. Elle est comme la liberté, elle s'arrête où commence celle des autres.

Cour d'Appel de Versailles 16 mars 2018 n° 15-06029

MARQUES: LA MARQUE LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (LA MAFIA S'ASSOIT A TABLE) JUGEE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC.

Une société espagnole a souhaité déposer la marque de l'Union européenne, ci-dessous (la Mafia se met à table) pour désigner des services de restauration.



L'EUPO considérant que cette marque promouvait de façon manifeste l'organisation criminelle connue sous le nom de Mafia, prononce la nullité de la marque.

Sur recours, le Tribunal de l'Union européenne confirme la nullité de la marque.

Il souligne que l'élément verbal qui est mondialement compris renvoie à une organisation criminelle qui a notamment recours à l'intimidation et à la violence physique et au meurtre ; Ces activités sont contraires aux valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée, telles les valeurs de respect de la dignité humaine et la liberté.

Le fait que l'intention du déposant était d'évoquer la saga cinématographique Le Parrain et non de choquer ou d'offenser est sans incidence sur la perception négative de cette marque par le public pertinent et d'ajouter qu'aucun élément de la marque n'évoque directement cette saga.

De même, l'existence de nombreux livres et films qui se rapportent à la Mafia n'est aucunement de nature à altérer la perception des méfaits commis par cette organisation.

Enfin, la présence de la rose rouge pourra être perçue par une large partie du public pertinent comme le symbole de l'amour ou de l'esprit de concorde est en contraste avec la violence qui caractérise la Mafia, contraste accentué par la présence de la phrase « se sienta a la mesa » qui signifie « s'assoit à table » en espagnol ce qui évoque le partage d'un repas.

Pour le tribunal l'association de la Mafia aux idées de convivialité et de détente véhiculée par le partage d'un repas contribue à la banalisation des activités illicites de cette organisation criminelle.

En conséquence, la marque « La Mafia se met à table » renvoie à une organisation criminelle et donne une image globalement positive de celle-ci et banalise les atteintes graves portées par cette organisation aux valeurs fondamentales de l'Union.

Elle est donc de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'Union, est mise en présence de la marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.

Naturellement cette décision doit être approuvée, sauf à ajouter que loin de banaliser les activités illicites de cette organisation, la rose rouge sur fond noir en accentue au contraire son côté sombre et que la phrase se « se sienta a la mesa » qui se traduit aussi par « se met à table » signifiant populairement « le fait d'avouer ou de dénoncer », ajoute ainsi un certain climat de violence.

Tribunal de l'Union européenne 15 mars 2018 n° T-/17

MARQUES : CONFLIT DE FAMILLE A TRAVERS LES MARQUES : INES-OLYMPHE MERCADAL et ATELIER MERCADAL (SUITE ET PEUT ETRE FIN)

Un conflit en raison de l'utilisation commune du patronyme MERCADAL est intervenu dans la famille MERCADAL.

Rappelons que Madame Marie Laure Mercadal titulaire de la marque ATELIER MERCADAL a intenté une action judiciaire contre sa fille qui a déposé et exploité la marque Ines-Olympe Mercadal désignant les mêmes produits, notamment les chaussures.

Le Tribunal de grande Instance de Paris (Voir lettre d'information n°102 de juin 2017) avait jugé que 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.

L'action en contrefaçon avait donc été rejetée donnant ainsi gain de cause de la première manche à la fille.

Différente est l'analyse de la Cour d'appel de Paris qui juge au contraire que les deux marques étant d'abord des marques verbales leur calligraphie est sans incidence, puis que l'impression d'ensemble des signes en cause est principalement orientée par leur perception conceptuelle induite par l'emploi d'un nom de famille identique, le terme « Atelier » étant peu distinctif pour désigner des chaussures en ce qu'il fait référence à un lieu et à un mode de fabrication artisanal, de sorte que le terme « Mercadal » est effectivement l'élément dominant de la marque première.

Quant au prénom Inès-Olympe, s'il est rare, il ne peut être considéré comme dominant lorsqu'il est accolé au patronyme Mercadal et peut parfaitement laisser penser que Inès-Olympe est un des stylistes de l'atelier du même nom patronymique.

Pour la Cour au niveau visuel comme auditif l'attention reste attirée sur le patronyme Mercadal qui se détache bien en trois syllabes distinctes alors que la première partie Atelier ou Inès-Olympe n'attire pas l'attention et se prononce de manière plus sonore.

La Cour d'appel juge enfin que la calligraphie de la marque est sans incidence, s'adossant certainement sur la décision de la Cour de cassation du 05 juillet 2017 (voir lettre d'information n° 105 octobre 2017) qui rappelle que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.

Finalement entre le tribunal et la Cour l'appréciation du risque de confusion a donc été différente, pour le Tribunal un prénom rare l'emportait sur le nom, pour la Cour c'est l'inverse, le nom l'emportant sur le prénom.

La seconde manche est donc remportée par la mère, et comme en procédure la seconde l'emporte sur la première, la marque Inès-Olympe est donc annulée.

Cour d'appel de Paris 9 février 2018 n°2017-03884

MARQUES: REFUS D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE « HOUSE OF CAR » POUR DESIGNER DES SERVICES LIES A LA VOITURE.

Le déposant avait sans doute en tête la série « House of cards » lorsqu'il déposa la marque « House of car » pour désigner des services liés à la location de voitures.

Pour le Tribunal communautaire approuvant la chambre de recours, l'expression « house of cars » serait comprise, dans son ensemble, comme une entreprise exerçant une activité liée aux véhicules ou comme une compagnie de voitures.

Le contenu sémantique de chacun des mots est clair et précis, et sera perçu par le public pertinent comme une indication de l'objet du service de sa branche ou du domaine de spécialisation peu importe que l'expression n'existe pas dans la vie des affaires car cela ne confère pas pour autant à la marque un caractère distinctif.

Et quel que soit le niveau d'attention du public élevé ou égale à celui du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour autant que la marque en cause est associée à des services concernant des véhicules ou ayant un rapport avec des véhicules, elle sera comprise de prime abord, comme signifiant : entreprise exerçant une activité liée aux véhicules.

Cette expression est donc susceptible d'être comprise, ainsi immédiatement et sans autre réflexion, par le public pertinent, et ne serait pas perçue comme une indication de l'origine commerciale des

services concernés, mais comme l'indication de l'objet de la branche ou le domaine de spécialisation des services concernés.

La marque est donc rejetée le Tribunal de l'union rejetant aussi l'argument soutenu par le déposant selon lequel, l'expression est simplement allusive ou suggestive des services proposés.

S'agissant d'une marque de l'Union, la marque demandée étant composée de mots ayant une signification en anglais, l'existence de motifs de refus nous rappelle le Tribunal doit, être apprécié par rapport au consommateur anglophone de l'Union.

Le refus aurait-il été le même s'il s'était agi d'une demande de marque française ? La question peut être posée, même si le niveau de connaissance de l'anglais par le public français est très suffisant pour comprendre la signification de l'expression House of car.

Tribunal de l'Union 17 avril 2018 n° T 364/17

MARQUES : PAS DE CONFUSION ENTRE DECATHLON ET RESATHLON

Rappelons qu'aux termes de l'article L 713-3 al 2 du Code de la Propriété intellectuelle, sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques.

La société Décathlon s'est opposée à l'enregistrement de la marque RESATHLON pour désigner les services tels que publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, organisation d'expositions et qui sont également ceux désignés par la marque antérieure communautaire DECATHLON.

Le Directeur de l'INPI a rejeté l'opposition.

La société Décathlon a formé un recours devant la Cour d'appel de Douai.

La Cour d'appel rappelle que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Enfin, l'appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils sont déposés indépendamment de l'exploitation qui en est faite.

L'identité des services n'étant pas contestée, restait à vérifier le risque de confusion entre les signes.

La Cour relève que les deux signes comportent le même nombre de lettres, ils ont en commun la lettre E en deuxième position et la terminaison « Athlon ».

En revanche, ils comportent deux lettres différentes situées en première et troisième position. Le R et le S pour le premier et le D et le C pour le second. Ils se distinguent par leurs deux premières syllabes « resa » et « déca »

Les deux signes ont en commun le suffixe « atlon » qui est connu comme désignant les épreuves sportives combinées, ces deux signes renvoient au domaine sportif.

Toutefois, le terme DECATHLON est un mot désignant une épreuve masculine d'athlétisme alors que le terme RESATHLON est le fruit d'une invention, et il est construit à partir du terme « resa » renvoyant au concept de réservation et du suffixe « atlon » renvoyant aux activités sportives. Il a donc une signification différente de celle de la marque Décathlon.

En conséquence pour la Cour il résulte de la comparaison des deux signes que le consommateur moyennement attentif n'est pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure. Il n'existe donc pas de risque de confusion entre les marques.

Et d'ajouter qu'en l'absence de similitude entre les signes, il n'y a pas lieu d'apprécier la notoriété de la marque Décathlon au regard des services visés.

La Cour rejette ainsi le recours.

La Cour se base donc essentiellement sur l'absence de similitude conceptuelle, malgré une certaine similitude visuelle.

Et cette absence de similitude conceptuelle s'appuie sur la signification du mot « Décathlon » comparée à l'absence totale de signification du mot « Résathlon » qui est un mot créé.

Quant à l'absence d'appréciation de la notoriété de la marque DECATHLON on peut regretter la motivation légère de la décision, car la notoriété est un élément qui doit être pris en compte.

Cependant, si la marque DECATHLON peut se prévaloir d'une notoriété dans le domaine des produits ou services liés au monde sportif, il est en sans doute autrement pour les autres services qui ont fait l'objet de la procédure d'opposition.

Ceci pouvant expliquer la décision de rejet de l'opposition.

Cour d'Appel de Douai 8 Février 2018 n° 17-04715

Lettre d'information juridique n°112 Mai 2018

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