

## **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° 77 Mars 2015

**Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle**

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT DES MARQUES**

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

## **Sommaire**

Marque : Atteinte à la marque aux trois bandes de la société ADIDAS.

Marque : Exemple d'un cas d'épuisement des droits (Affaire SWATCH).

Marque : Conflit entre Mousserelle et Savourelle.

Marque : Descriptive, la marque « Se Loger.com » acquiert sa distinctivité par son usage.

Marque : Engage sa responsabilité civile l'usage dans un périodique d'une marque notoire comme mot courant (Affaire MECCANO).

## **MARQUE : ATTEINTE A LA MARQUE AUX TROIS BANDES D'ADIDAS ET NOTION D'IMPERATIF DE DISPONIBILITE DU GENRE FIGURATIF.**

La guerre des bandes connaît souvent le même vainqueur, la société ADIDAS.

La Cour d'Appel de Douai a, infirmant le premier juge, donné raison une nouvelle fois à cette dernière.

Comme l'on sait ADIDAS est titulaire de plusieurs marques figuratives désignant le notamment les vêtements et représentant trois bandes équidistantes, parallèles et de même couleur et contrastant avec celle du vêtement.

2249 pantalons de survêtement ont été saisis par la douane car susceptibles de constituer une imitation de ces marques.

Sur ces pantalons de survêtements étaient apposés deux bandes de même couleur, parallèles, contrastant avec la couleur du vêtement.

La différence entre les signes apposés sur les pantalons saisis et les marques de la société Adidas, résidait principalement dans le nombre de bandes, deux bandes et non trois.

La contrefaçon devait donc, les signes n'étant pas identiques, se déterminer au regard du risque de confusion.

Pour la Cour, sur le plan visuel les signes en présence apparaissent fortement similaires puisqu'il s'agit de bandes verticales, parallèles de même longueur, de même largeur, de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement.

De plus, il n'existe aucun impératif technique ou commercial d'apposer de bandes reprenant les caractéristiques propres aux marques d'Adidas.

Ainsi, la reprise de ces éléments est de nature à créer un risque de confusion, d'autant que le caractère distinctif de la marque aux trois bandes d'Adidas qui est très fort augmente le risque de confusion.

Plus intéressant a été la discussion sur l'impératif de disponibilité.

En effet, le principe de la libre circulation qui s'applique au droit des marques a pour conséquence la restriction du champ de protection des marques qui s'inscrivent dans un genre figuratif.

Autrement dit, aucune marque ne peut s'approprier un genre figuratif.

Or, lorsque le signe est constitué par un genre figuratif, un emblème usuel ou descriptif, il ne peut être protégé que dans la forme de réalisation qui lui est donnée.

Et pour la Cour, la singularité des marques d'Adidas ne tient pas seulement au nombre de ses bandes mais procède de l'ensemble de leurs caractéristiques particulières, à savoir qu'il s'agit de bandes parallèles, verticales, de même couleur, contrastant avec la couleur du vêtement. Tout cela procède à leurs distinctivités.

Ainsi, l'impératif de disponibilité est respecté dans la mesure où cela ne prive pas d'autres opérateurs de proposer des motifs à bandes. La seule limite étant la reprise des caractéristiques de celles d'Adidas.

En définitive, l'importateur est condamné pour contrefaçon des marques de la société ADIDAS.

La sanction est assez lourde : 150.000,00 € de dommages et intérêt pour la seule atteinte à la marque, les produits litigieux n'ayant pas été mis en circulation.

ADIDAS règne donc et entend le faire savoir sur le marché des vêtements avec des bandes.

Et donc conseil aux fabricants et importateurs : Evitez de proposer sur des vêtements des bandes au nombre de trois, parallèles et équidistantes, de même couleur et contrastant avec celle du vêtement.

*Cour d'Appel de Douai 10 Décembre 2014 n°2012-03629*

## **MARQUE : EXEMPLE D'UN CAS D'ÉPUISEMENT DES DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE (SWATCH).**

Aux termes de l'article L 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne.

La même disposition est consacrée pour la Marque communautaire par les dispositions de l'article 13 du règlement CE n° 207/209.

Cela signifie que le titulaire de la marque ne peut plus s'opposer à la libre circulation des produits marqués à l'intérieur de l'espace économique européen, dès lors que ces produits ont été mis dans le commerce de cet Espace, par le titulaire ou avec son consentement.

Une affaire à propos des montres SWATCH donne un exemple de cette règle dite de l'épuisement des droits.

La société SWATCH AG, propriétaire notamment de la marque verbale communautaire SWATCH visant les produits de l'horlogerie et son distributeur pour la France la société THE SWATCH FRANCE GROUPE ont assigné en contrefaçon une société qui distribuait à travers son site internet des montres revêtues de la marque SWATCH sans avoir la qualité de distributeur agréé.

L'authenticité des produits litigieux appartenant à des collections anciennes n'étant pas contestée par les sociétés SWATCH, la société poursuivie invoquait pour sa défense la règle de l'épuisement des droits.

Comme le rappelle le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement, il appartient à celui qui invoque cette exception aux droits du titulaire de la marque de prouver que chaque exemplaire des produits a bien été mis dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement.

La société poursuivie qui reconnaissait ne pas s'être approvisionnée auprès d'un distributeur en France de la société SWATCH, expliquait, factures à l'appui, s'être approvisionnée auprès d'une société dénommée Axe Line qui elle-même s'était approvisionnée auprès de la société Greentime.

Or et précisément, ces mêmes factures avaient été utilisées par la société SWATCH pour exclure la société Greentime de son réseau de distribution, lui reprochant les ventes réalisées au profit de Axe line.

Ainsi, pour le Tribunal, la preuve est bien rapportée par la société poursuivie de la provenance des montres en sa possession d'abord commercialisées par la Société Grenntime, qui était un revendeur agréés de SWATCH.

La règle dite de l'épuisement des droits a fonctionné et les sociétés SWATCH ont dès lors été déboutées de leur action en contrefaçon.

La chance a été pour ce revendeur d'avoir pu remonter la chaîne de distribution pour chacun des produits en sa possession et donc prouver que ces produits avaient bien été mis en circulation par le titulaire de la marque dans l'Espace économique européen.

Il peut arriver que le revendeur ne puisse ou ne souhaite pas dévoiler sa source d'approvisionnement (un revendeur agréé par exemple, qui risque d'être par conséquent sanctionné et exclu du système de distribution).

Dans cette hypothèse, il lui appartient de prouver que le système de distribution mis en place par le titulaire de la marque entraîne un risque réel de cloisonnement du marché, et dans ce cas, c'est au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été mis initialement dans le commerce en dehors du territoire de l'Espace économique européen. La charge de la preuve étant ainsi renversée.

Il n'a pas été nécessaire pour la personne poursuivie de prouver un cloisonnement du marché, puisque sa source d'approvisionnement provenant d'un revendeur qui n'était plus, depuis, agréé, son nom pouvait donc être dévoilé sans risque pour lui.

*Tribunal de Grande instance de Paris 05 Décembre 2014 n°2013-02491*

## **MARQUE : CONFLIT ENTRE LES MARQUES MOUSSERELLE ET MOUSSERELLE AUX TROIS SAVEURS AVEC LA DENOMINATION MOUSSE SAVOURELLE**

La société Milco est titulaire des marques « Mousserelle » et « Mousserelle aux trois saveurs » déposée pour désigner des préparations alimentaires.

Elle reproche à la société Jeca de commercialiser une terrine sous la dénomination « Mousse savoureuse » et « Mousse savoureuse aux trois saveurs » et l'assigne en contrefaçon.

La Cour de cassation rejette le pourvoi qui avait accueilli cette demande.

La motivation rappelle les conditions de la contrefaçon par imitation qui implique la démonstration d'un risque de confusion.

Pour la Cour, le terme « mousse savoureuse » qui juxtapose au nom commun « mousse » le néologisme « savoureuse » crée, tant sur le plan visuel qu'auditif, un risque de confusion avec la marque « mousserelle », la seule consonance de « savou- » ne suffisant pas à écarter la similitude phonétique.

S'agissant de la marque « Mousserelle aux trois saveurs » sa protection s'applique à l'expression prise dans son entier et non dans ses éléments pris séparément.

Ainsi au regard également de la similarité des produits, la société Jeca a également contrefait la marque « Mousserelle aux trois saveurs » en commercialisant un produit sous la dénomination « mousse savoureuse aux trois saveurs ».

Rappelons que l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignées dans l'enregistrement, sont interdits lorsqu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel s'apprécie en tenant compte de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence sur le plan de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, au regard de leurs éléments dominants et distinctifs.

En outre un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Tel est bien le cas pour « Savourelle » et « Mousserelle » et entre « Savourelle aux trois saveurs et « Mousserelle aux trois saveurs».

Notons que la marque « Mousserelle aux trois saveurs » auraient pu faire l'objet d'une attaque en nullité pour descriptivité, ce qui n'a pas été le cas.

Mais comme l'a parfaitement rappelé la Cour, cette marque doit être prise dans son entier ou dans son ensemble, avec comme élément dominant le néologisme « mousserelle », qui bien qu'évocateur du produit n'en reste pas moins distinctif.

*Cour de cassation 10 Décembre 2014 n° 10-19923*

## **MARQUE : DESCRIPTIVE, LA MARQUE « SELOGER.COM » ACQUIERT UNE DISTINCTIVITE PAR SON USAGE.**

La société Pressimo on line est titulaire de plusieurs marques comprenant l'expression «SE LOGER », en un ou deux mots séparés, ou accompagnée du suffixe.com et visant notamment les produits du domaine l'immobilier.

Ces marques ont été remises en cause à l'occasion d'une action en contrefaçon engagée à l'encontre d'un agent immobilier utilisant les vocables « se loger pas cher, se loger moins cher, et se loger immo ».

S'agissant de la marque « SeLoger » déposée pour des produits visant le domaine de l'immobilier, la Cour d'Appel de Paris constate d'abord que le verbe pronominal «Se loger » est très couramment utilisé dans ce secteur d'activité, dont l'une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d'informations, la recherche d'un logement pour permettre de se loger, puis que l'accolement des mots qui le composent, chacun débutant pas une majuscule, est sans incidence sur son appréhension et sa signification habituelle.

Cette marque jugée descriptive de la destination du service est donc annulée par la Cour d'Appel pour les produits ou services visant l'immobilier.

Même raisonnement pour la marque « SeLoger.com », la Cour observant que l'ajout du suffixe «.com», l'autre élément dominant de la marque « SeLoger.com », appartient également au langage courant dès lors que son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d'un type d'adresse de site internet.

Autrement dit, l'ensemble « SeLoger.com » n'est pas de nature à permettre à la marque de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché et que la marque est donc compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour la catégorie de produits et services dépourvue de caractère distinctif.

Cependant, dans la foulée, la Cour observe que le vocable SeLoger.com était au moment de son dépôt utilisé de façon notoire pour désigner le site internet www.seloger.com proposant un service d'accès à une base de données d'annonces immobilières d'achat et de location.

Cette utilisation est établie par le nombre de visiteurs du site lequel est devenu le premier site immobilier.

Ainsi, cette expression descriptive à l'origine, a acquis par son usage un caractère distinctif au regard des produits et services relevant des affaires immobilières, les bases de données ou fichiers informatiques relatifs au domaine du logement et de l'immobilier.

La demande de nullité est donc écartée.

Notons que malgré la validité de cette marque, la contrefaçon par l'usage des expressions « se loger pas cher, se loger moins cher, et se loger immo » n'est pas retenue.

La Cour rappelle que le risque de confusion s'apprécie globalement et se fonde en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l'impression d'ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Et la Cour de juger qu'il n'existe pas similitude, source de confusion entre les vocables « *se loger pas cher, se loger moins cher, se loger immo* » qui ne contiennent pas le suffixe .com, avec les marques SeLoger.com pour lesquels ce signe constitue un élément dominant et indispensable pour la distinctivité de la marque, le terme se loger n'étant pas à lui seul distinctif.

C'est donc une demi-défaite pour le titulaire de la marque « SeLoger.com qui perd sa bataille sur la contrefaçon mais gagne celle de la validité de la marque.

Notons que le suffixe « .com » de la marque « SeLoger.com » est considéré trop usuel pour entraîner la validité de la marque mais dominant pour juger du risque de confusion dans le cadre de la contrefaçon par imitation.

Là est le paradoxe de cette décision par ailleurs parfaitement pertinente

*Cour d'Appel de Paris 14 Octobre 2014 n° 2013-10534*

**MARQUE : ENGAGE SA RESPONSABILITE CIVILE, L'USAGE D'UNE MARQUE NOTOIRE COMME MOT COURANT DANS UN PERIODIQUE. (AFFAIRE MECCANO)**

La société MECCANO titulaire de la marque éponyme MECCANO a découvert que l'hebdomadaire « Le Point » faisait référence à plusieurs reprises de sa marque comme mot courant dans des articles politiques ou économiques tels que : « *contre l'obstruction que susciterait le Meccano qui scinderait le projet de loi du gouvernement en deux* », « *le retour du Mécano industriel* », « *on peut compter sur l'énergie de cette femme de caractère pour remodeler ce Meccano complexe dont les allemands tirent en fait beaucoup mieux parti* », « *le Président de la République aurait déjà bâti son Meccano* », ou encore, « *comme souvent, plutôt que de faire simple, les technocrates ont bricolé un Meccano infernal impossible à mettre en œuvre* » .

Mécontente de voir sa marque ainsi utilisée comme terme générique, la société MECCANO après avoir vainement demandé à l'hebdomadaire de cesser cette utilisation l'a assigné en responsabilité civile.

La société MECCANO est déboutée en première instance ne démontrant pas selon les premiers juges l'existence d'une faute.

La Cour d'Appel infirme et condamne l'hebdomadaire le Point en considérant que la liberté de la presse ne saurait exonérer la société Le Point, qui en sa qualité de professionnel, ne peut ignorer l'importance économique d'une marque, de son obligation de prudence pour éviter qu'un signe soit perçue par de nombreux lecteurs, non comme une marque déposée, mais comme une métaphore ou un terme évocateur usuel, synonyme de nom communs du langage courant.

La Cour ajoute qu'un tel usage qui diffuse de manière réitérée, dans un contexte d'articles certes ponctuels mais très divers, dans des tournures de style, le terme meccano ou Meccano sans veiller à ce qu'une indication soit faite qu'il s'agit d'une marque déposée ne répond à aucun but légitime ni besoin nécessaire d'expression en matière de presse.

En définitive l'hebdomadaire Le Point est jugé responsable du préjudice subi par la société Meccano et condamnée à des dommages et intérêts.

Rappelons que la marque, notamment lorsqu'elle est notoire, ce qui est le cas de Meccano, risque, si elle est sans cesse citée dans une tournure métaphorique ou utilisée comme nom commun, de perdre pour le consommateur sa qualité de marque, c'est-à-dire ne plus être l'indication d'origine d'un produit ou d'un service, mais l'appellation générique de ce produit ou de ce service, autrement dit, elle peut dégénérer.

Il est vrai que s'il est plus démonstratif et plus moderne de dire Meccano au lieu de «assemblage», «jeu de construction» ou encore «dispositif», on comprend donc parfaitement la réaction du titulaire de la marque qui doit la protéger.

Il s'agit bien d'une atteinte à un bien ou à une valeur patrimoniale qui est sanctionnée par les dispositions de la responsabilité civile.

*Cour d'appel de Paris 21 Octobre 2014 n°2013-08736*

**Lettre d'information juridique n°77 Mars 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

**[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)**