

## **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° 88 Mars 2016

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT DES MARQUES**

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

## **Sommaire**

Marque : Refus d'enregistrement d'une marque figurative de position.

Marque : Absence de confusion entre NOKIA et i-Novia.

Marque : Sanction d'un dépôt frauduleux.

Marque : Usage sous une forme modifiée par changement du graphisme de l'élément verbal (marque Arthur)

Marque : Retenue en douane et demande de mainlevée.

## **MARQUE : REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE FIGURATIVE DE POSITION**

Une société a présenté à l'OHMI l'enregistrement d'une marque communautaire portant sur le signe suivant et visant les produits de la classe 25, les vêtements.



La marque est décrite comme une marque de position se composant de deux bandes parallèles de même largeur placées sur la partie inférieure d'un pantalon, la ligne en pointillé marque l'emplacement de la marque mais ne fait pas partie de celle-ci.

L'examineur a refusé l'enregistrement, la chambre de recours a rejeté le recours de cette décision en relevant notamment que le signe en cause était extrêmement simple et que selon la jurisprudence un signe constitué d'une figure géométrique de base est dépourvu de caractère distinctif à moins que celui-ci n'ait été acquis par l'usage.

Saisi sur recours, le Tribunal de l'union Européenne confirme en rappelant que l'examineur doit rechercher s'il apparaît exclu que le signe en cause puisse être apte à distinguer, aux yeux du public ciblé, les produits ou les services visés de ceux d'une autre provenance, lorsque ce public sera appelé à arrêter son choix dans le commerce.

Et de conclure que ces deux bandes qui ne sont que purement décoratives ne sont pas dotées de distinctivité intrinsèque, car non susceptible de constituer pour le consommateur moyen, une indication de l'origine commerciales des produits en cause.


Bien entendu, le déposant soutenait que les fabricants de vêtements de sport utilisent souvent des formes géométriques simples en tant que marques (allusion sans doute aux trois bandes d'Adidas).

Mais pour le Tribunal cela ne permet pas pour autant d'établir que le consommateur moyen percevra nécessairement toute forme géométrique simple, telle que celle demandée, comme étant une marque, ajoutant que ces formes géométriques simples acquièrent leur distinctivité par l'usage intensif qui en a été fait (allusion également à Adidas).

Cette décision rappelle qu'un signe pour être une marque doit être doté d'une distinctivité intrinsèque, c'est à dire qu'il ne doit, pas être vu comme un simple motif purement décoratif mais être perçu par le consommateur visé comme un signe désignant une indication d'origine commerciale.

*Tribunal de l'Union européenne 15 Décembre 2015 Aff T-64-15*

## **MARQUE : ABSENCE DE CONFUSION ENTRE NOKIA ET i-NOVIA**

La société NOKIA corporation titulaire de la marque NOKIA s'est opposée à l'enregistrement de la marque semi-figurative : 

NOKIA soutenait qu'elle présentait des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles avec sa marque et qu'elle désignait des produits et services identiques.

Le Directeur de l'INPI après avoir constaté l'identité ou la similarité des produits et services puis que le signe second constituait l'imitation du signe premier a accueilli l'opposition.

Un recours est formé et la Cour d'appel de Colmar juge au contraire l'absence de similitude entre les signes et par voie de conséquence l'absence de risque de confusion.

Son analyse est la suivante :

Elle rappelle d'abord la règle en la matière, à savoir que l'imitation d'une marque nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produit par celles-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il y a lieu de rajouter qu'une faible similarité entre les signes peut être compensé par une forte similarité entre les produits et inversement.

Ensuite, elle constate :

- La marque *i-NOVIA* est constituée par des éléments figuratifs situés en attaque, à savoir la lettre *i* insérée dans une goutte d'eau, alors que la marque première est une marque verbale.
- Visuellement les deux signes se distinguent par leur apparence, leur structure diffère dès lors que la marque antérieure est composée d'un seul mot alors que la marque seconde se compose de deux mots séparés d'un tiret.
- Les deux marques s'opposent par leur longueur, cinq lettres pour l'une et six pour l'autre et un caractère.
- La marque antérieure comporte la lettre *K* considérée comme une lettre rare de nature à retenir davantage l'attention du consommateur d'attention moyenne. De plus la lettre *K* qui est une lettre dure impose une pose dans la prononciation alors que le *V* de *NOVIA* n'entraîne pas de rupture dans la prononciation.
- Phonétiquement, l'élément *i* placé en position d'attaque modifie le rythme d'un point de vue phonétique et implique une prononciation en trois temps *I-NO-VA*.
- D'un point de vue intellectuel, la marque seconde fait référence à l'innovation et à la nouveauté.
- Enfin le *i* en attaque s'entend plus du « *i* » du mot innovation constituant un tout avec le terme *Novia* et ne peut pas être considéré comme étant spontanément apparenté au *e* de *e-business*.

Ainsi conclut la Cour d'appel annulant la décision du Directeur de l'INPI la marque antérieure et la marque contestée sont différentes et ne présentent aucune similitude visuelle auditive et conceptuelle.

L'absence de toute similitude selon la Cour d'appel entre les deux marques, ne nécessitait donc pas de se poser la question sur l'éventuelle influence de la forte similarité des produits sur le risque de confusion.

NOKIA devra donc supporter l'existence de la marque *i* NOVIA même pour des produits ou services identiques.

*Cour d'appel de Colmar 2 octobre 2015 n° 2015-00302*

## **MARQUE : SANCTION D'UN DEPOT FRAUDULEUX**

La notion de dépôt frauduleux relève tant de la loi (article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) que de l'adage « *Fraus omnia corrumpit* ».

Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, dispose l'article L 712-6 précité.

La personne intéressée peut aussi simplement solliciter l'annulation du dépôt.

La Cour d'appel de Versailles dans une décision du 05 janvier 2016 nous donne un exemple d'un dépôt qu'elle juge frauduleux.

En l'espèce, trois personnes sont les coauteurs d'un ouvrage publié en octobre 2010, intitulé « *Snoezelen, un monde de sens* », relatif à la pratique sensorielle du *snoezelen*, contraction de deux termes néerlandais « *snuffelen* » (renifler sentir) et « *doezelen* » (sommoler).

Une société TFH qui exerce son activité de prestation de services et de ventes dans le domaine du sensoriel a déposé la marque française semi-figurative UN MONDE DE SENS

Elle a été mise en demeure par les coauteurs (*dont l'un avait tenté de déposer la marque UN MONDE DE SENS mais dont le dépôt a fait l'objet d'une procédure d'opposition par la société THF*) d'avoir à procéder au retrait de la marque, puis assignée en justice.

La cour d'appel constate d'abord que le livre a été présenté et vendu sur des salons professionnels et a fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée et sur des sites internet. Cet ouvrage est entré dans le fonds du centre de documentation de la Fondation nationale de gérontologie, il est cité sur la page internet du site Wikipédia et sur plusieurs autres sites.

De plus il a été tiré à 1650 exemplaires alors que dans le secteur des ouvrages « sciences, techniques et médecine » le tirage moyen est de 1321 exemplaires.

Ensuite, la Cour observe que la société TFH est un acteur majeur dans le domaine du *snoezelen*. Elle n'a pu dans ces circonstances ignorer l'ouvrage publié en 2010 dès lors que celui-ci porte précisément sur le même secteur d'activité que le sien et a fait l'objet d'une importante couverture médiatique dans la presse spécialisée.

Et d'en conclure que dans ce contexte, le choix de déposer la marque UN MONDE DE SENS n'est pas le fruit du hasard et que TFH ne pouvait ignorer qu'elle dépossédait les coauteurs de l'usage de la dénomination « Un monde de sens » parfaitement arbitraire.

Ainsi pour la Cour la société TFH a entendu nuire à ces coauteurs en voulant leur interdire de faire usage de la dénomination antérieure « un monde de sens ».

En conséquence de quoi, la Cour prononce la nullité de la marque déposée par la société TFH pour fraude.

Cette décision doit bien entendu être approuvée car elle rappelle le souci de moralité nécessaire dans le monde des affaires.

Notons que si l'expression « un monde de sens » est une expression originale, les coauteurs pouvaient également agir sur le terrain du droit d'auteur dans la mesure où une marque ne peut porter atteinte à ce droit.

*Cour d'appel de Versailles 5 Janvier 2016 n°2014-02997*

## **MARQUE : USAGE SOUS UNE FORME MODIFIEE PAR CHANGEMENT DU GRAPHISME DE L'ELEMENT VERBAL.**

Rappelons qu'encourt la déchéance de ses droits sur sa marque, le titulaire qui sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est considéré comme un tel usage, l'usage sous une forme modifiée mais à condition que cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque.

On avait l'habitude de lire à travers la jurisprudence que le changement de graphisme d'une marque verbale n'altérerait pas son caractère distinctif.

En cela se comprenait aisément dans la mesure où le prononcé de la marque n'était par hypothèse pas modifié.

Mais il existe des marques dont la représentation graphique de l'élément verbal constitue un élément substantiel dans l'esprit du consommateur.

Tel est le cas de la marque ARTHUR déposée pour désigner des vêtements suivant une écriture en la forme d'une signature :

A handwritten signature in black ink that reads "Arthur". The letters are connected and have a cursive, flowing style. The 'A' is particularly large and prominent.

Or, la marque a été exploitée sous une forme très classique en lettres blanches bâtons sur un fond noir :



Statuant sur une demande de déchéance, le Tribunal de l'Union européenne approuve la décision de la chambre de recours qui a noté que le signe utilisé présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée.

Même si le signe utilisé reprend l'élément verbal « arthur », les caractères utilisés pour représenter les lettres constituant cet élément verbal sont des caractères d'imprimerie majuscules blancs, avec une légère stylisation, sur un fond noir et disposés de façon horizontale.

Ces différences sont de nature à altérer, dans la perspective du consommateur moyen français visé par les produits relevant de la classe 25 (vêtements), le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. En effet, rajoute la chambre de recours approuvée par le tribunal, l'élément graphique de ladite marque, constitué d'une signature stylisée disparaît complètement du signe utilisé et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique.

Le Tribunal conclut en conséquence que compte tenu du fait que le graphisme particulier du mot « arthur » contribue, avec ledit mot, au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et qu'il se trouve être radicalement altéré dans le signe utilisé, il convient d'approuver les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve altéré.

Hier la marque ARTHUR avait été au centre de la question relative à la notion de contrefaçon par reproduction, aujourd'hui elle apporte une réponse à celle de l'exploitation sous une forme modifiée.

Cette décision est en tous cas importante pour les marques verbales qui sont déposées et connues en raison de leur graphisme particulier. On peut penser à la fameuse graphie de la marque Coca-Cola qui a perduré depuis son origine. Le consommateur serait évidemment dérouté si l'écriture de la marque Coca Cola sur les canettes et autres bouteilles changeait de style. Cela entraînerait-il la déchéance de la marque célèbre ?

TPIUE 15 décembre 2015 n° T-83/14

## **RETENUE EN DOUANE ET DEMANDE DE MAINLEVÉE**

Que se passe-t-il lorsqu'une retenue douanière n'est pas suivie par une procédure civile ou pénale du titulaire des droits préalablement informé de la retenue et qui a bien confirmé le caractère contrefaisant des articles retenus ?

En l'espèce, à la suite d'un contrôle d'un magasin sous douanes, la douane a mis en retenue douanière 600 manettes de jeux vidéo importées de Chine.

Le Procès- verbal de mise en retenue des manettes précise que cette marchandise est présumée contrefaisante d'une marque figurative déposée par la société Sony qui a bien confirmé ce caractère contrefaisant.

Les autorités douanières procèdent ensuite à la saisie des 600 manettes en notifiant à l'importateur une infraction d'importation sans déclarations de marchandise prohibées.

L'importateur de son côté saisit la justice pour obtenir la mainlevée de la retenue douanière.

La Cour d'appel de Paris infirmant le jugement du Tribunal ordonne cette mainlevée, la restitution des marchandises et condamne l'administration des douanes au paiement des frais de stockage outre une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles.

En effet les autorités douanières devaient aux termes des articles 17 et 26 du règlement UE n°608/2013 mettre fin à leur retenue si elles n'étaient pas informées par le titulaire des droits dans les dix jours ouvrables de la notification de cette retenue d'une saisine de la juridiction civile ou pénale.

Or, la société Sony n'avait justifié d'aucune saisine de la juridiction civile ou pénale dans les dix jours de la retenue douanière.

Par ailleurs, s'agissant de la saisie douanières (et non de la retenue), les douanes ne pouvaient y procéder en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandise prohibées, car il n'est nullement de leur ressort de juger si les marchandises sont contrefaisantes, seule la juridiction civile ou pénale a compétence à cet effet. Peu importe nous dit la Cour que la Société SONY ait confirmé ce caractère contrefaisant.

Décision intéressante notamment pour les importateurs aux prises avec les pouvoirs parfois arbitraires si ce n'est discrétionnaires de la douane. On ne peut être plus royaliste que le roi, si le titulaire des droits n'agit pas, ce n'est pas à l'administration d'agir à sa place.

*Cour d'Appel de Paris 19 janvier 2016 n°2014-25562*

**Lettre d'information juridique n°88 Mars 2016**

**Cabinet Claude BARANES**

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 06 49 73 46 51 – 01 58 36 51 00 Fax 01 58 36 01 51

[claudebaranes@avocat-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

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