

## **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° 99 Mars 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**

*Droit d'auteur: Droit d'auteur et dessins et modèles répondent à deux modes de protections très différents.*

*Marque: Conflit entre une marque, un patronyme et une dénomination sociale. Affaire Stéphane PLAZA.*

*Marque: La marque YVES ROCHER désignant les cosmétiques est une marque renommée et peut donc s'opposer à la marque YVES ROCHE désignant les vins.*

*Marque: Le thème ou le sujet évoqué par la marque ne désigne pas une caractéristique du produit ou du service.*

*Marque: Le terme Minute est distinctif pour désigner des produits épilatoires*

## **DROIT D'AUTEUR ET DESSINS ET MODELES REPONDENT A DEUX MODES DE PROTECTIONS TRES DIFFERENTS**

Dans une décision du 29 novembre 2016, la Cour d'appel rappelle que droit d'auteur et dessins et modèles relèvent bien de deux modes de protection parfaitement différentes.

En l'espèce une société sollicitait la protection d'un modèle de sac à la fois sur le terrain du droit d'auteur que sur le terrain des dessins et modèles enregistrés, ce sac ayant fait l'objet d'un dépôt communautaire.

Sur la protection au titre des droits d'auteur, la Cour rappelle qu'il incombe à celui qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de caractériser l'originalité de sa création.

Pour ce faire, la société revendiquait la combinaison des caractéristiques suivantes :

- *Sa forme minimaliste rigide, matérialisée par ses côtés géométriques de forme quasi-rectangulaire très architecturés.*
- *Son système de fermeture emblématique à baguettes rectangulaires de cuir gainé, baguette se faisant face par leurs bords latéraux pour assurer la fermeture du sac par le contact du haut des deux baguettes.*
- *Ses bords triangulaires rigides*
- *Et la ligne de montage donnée à ses bords extérieurs.*

Cependant, pour la Cour toutes ces caractéristiques existaient déjà, isolées ou combinées entre elles, dans l'art antérieur et leur combinaison, banale, ne procède d'aucun apport créatif.

Ainsi la Cour juge que ce sac ne présente pas le caractère d'originalité la rendant éligible à la protection au titre des droits d'auteur.

Sur la protection au titre des dessins et modèles, ici, communautaires, la Cour rappelle que la portée de ce droit se détermine par référence à la photographie contenue dans le dépôt (lequel en propose 8).

Or à la différence de son analyse pour les droits d'auteur, la Cour prend en considération d'autres éléments qui apparaissent dans la photographie, tels que sa grande taille, les poignées rectangulaires en forme d'arc de cercle aplatis positionnés sur toutes la longueur au-dessus de chacune des baguettes du système de fermetures, les larges soufflets qui apparaissent sur les bords du sac lorsque celui-ci est ouvert, le revêtement bi-matière en cuir fauve et le contraste ainsi apporté par les poignées et par les languettes apposées, l'une horizontalement sur un côté du sac, deux autres verticalement au centre du triangle formé chacun des bords du sac, et enfin la présence d'une bandoulière.

Ces éléments combinés à ceux présentés en vain par la société au titre du droit d'auteur permettent pour la Cour de considérer le modèle de sac non seulement comme nouveau, aucune antériorité de toutes pièces ne lui étant opposée, mais aussi comme individuel, l'impression globale produite sur l'utilisateur averti, à savoir la femme amatrice de sacs de luxe et familiarisée avec les modèles existants, différent nettement des sacs précédemment divulgués.

Ainsi, si le modèle de sac n'est pas original, il n'en reste pas moins nouveau et présente un caractère individuel, le rendant éligible à la protection des dessins et modèles.

Certes, la contrefaçon n'est finalement pas admise, car pour la Cour, le sac concurrent différerait suffisamment de celui revendiqué pour qu'il produise sur l'utilisateur averti une impression visuelle très différente.

Mais l'intérêt de cette décision est bien de rappeler encore une fois qu'un modèle peut bénéficier de deux protections bien distinctes et que l'absence d'originalité est souvent compensée par la nouveauté et le caractère individuel.

D'où l'intérêt, maintes fois répétés, de procéder au dépôt de son modèle, ou d'invoquer, si les conditions le permettent, la protection aux titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

*Cour d'Appel de Paris 29 novembre 2016 n° 2015-08734*

## **MARQUE : CONFLIT ENTRE UNE MARQUE, UN PATRONYME ET UNE DENOMINATION ANTERIEURE AFFAIRE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER**

M. Stéphane PLAZA est agent immobilier et animateur d'une émission de télévision sur la chaîne M6.

Il est titulaire des plusieurs marques à travers sa holding, les marques STEPHANE PLAZA, STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, et PLAZA IMMOBILIER

Soutenant avoir découvert l'existence d'une société dénommée PLAZA IMMOBILIER qui exploite aussi le nom de domaine plaza-immo.fr, il met cette dernière en demeure de cesser toute exploitation de son nom comme dénomination sociale ainsi que dans son nom de domaine.

En réponse, la société PLAZA IMMOBILIER saisit le Tribunal en nullité de la marque PLAZA IMMOBILIER dont est titulaire la holding de Monsieur Stéphane PLAZA pour atteinte à sa dénomination sociale.

Il s'agit donc d'un conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque ce qui est en principe réglé par les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose qu'une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Mais au préalable, un autre problème est soulevé, M. Stéphane PLAZA soutenait en effet qu'au moment de son immatriculation, la société PLAZA IMMOBILIER connaissait nécessairement son nom, ses activités, et sa renommée auprès du grand public en tant qu'agent immobilier.

Le célèbre et médiatique agent immobilier entendait ainsi d'abord s'opposer à l'utilisation de son nom à des fins commerciales, dès lors qu'il était reproduit à l'identique et générerait un risque de confusion.

Le Tribunal rappelle que toute personne a un intérêt direct pour défendre son nom de famille en considération de sa rareté et de la célébrité.

Le Tribunal observe cependant que ce nom de famille qui est porté par 884 personnes en France et qui est donc relativement courant, est aussi un mot espagnol signifiant « place » et est souvent utilisé pour désigner des hôtels de luxe (Plaza Athénée à Paris, Plaza Hôtel à New York), ou de grands bâtiments célèbres, tels que One Astor Plaza à New York, Plaza Mayor à Madrid et qu'en conséquence l'association des termes « plaza » et « immobilier » est cohérente pour servir de dénomination sociale à une société exerçant une activité de promotion et de transaction immobilière.

Enfin, le Tribunal observe que la société PLAZA IMMOBILIER exerce effectivement depuis son immatriculation en 2006 une activité de promotions et transactions immobilières et que l'usage du nom PLAZA sert ainsi un intérêt commercial et n'est pas en lui-même destiné à nuire à Monsieur Stéphane PLAZA et qu'à l'époque de l'immatriculation de la société Plaza Immobilier, seules quatre émissions « Recherche appartements » avaient été diffusées, et il n'est donc pas prouvé que le nom patronymique PLAZA en lui-même banal jouissait d'une notoriété particulière dont pourrait se prévaloir M. Stéphane Plaza.

S'agissant de l'atteinte à la dénomination sociale par la marque de Monsieur Stéphane PLAZA, le Tribunal qui rappelle que la dénomination sociale est soumise au principe de spécialité juge qu'un risque de confusion par assimilation est démontré entre la dénomination sociale et la marque, en raison de l'identité des signes et de la similitude des produits et services.

La marque de PLAZA IMMOBILIER de M. Stéphane PLAZA est donc annulée pour atteinte à une dénomination antérieure.

Reste valides évidemment les autres marques de Monsieur Stéphane PLAZA qui comprennent l'adjonction du prénom Stéphane ce qui permet d'exclure par sa présence tout risque de confusion avec la dénomination PLAZA IMMOBILIER.

Ainsi en attaquant une dénomination antérieure pour atteinte à l'une de ses marques, M. Stéphane PLAZA en a perdu une.

*Tribunal de Grande Instance 12 mai 2016 n° 2014- 18074*

**MARQUE : LA MARQUE YVES ROCHER DESIGNANT LES COSMETIQUES EST UNE MARQUE DE RENOMMEE ET PEUT S'OPPOSER A LA MARQUE YVES ROCHE DESIGNANT LES VINS.**

Intéressante décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Paris qui rappelle les conditions du bénéficiaire du statut de marque de renommée et des conditions de sa protection.

Le groupe Yves Rocher, un des leaders mondial dans le domaine de la cosmétique, est titulaire à travers la société Les laboratoires Biologies Végétales Yves Rocher, de plusieurs marques comprenant le nom Yves Rocher.

Elle s'est opposée au dépôt par une société russe qui exerce une activité dans le domaine de la fabrication, l'importation et distribution de vins et spiritueux, de la marque YVES ROCHES écrites en caractère latins et cyrilliques.

Dans un premier temps, au regard du principe de spécialité dans le domaine des marques, il appartenait de démontrer que la marque YVES ROCHER était une marque de renommée.

Le Tribunal rappelle d'abord les critères permettant d'établir la renommée de la marque, à savoir :

- Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.
- La part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés pour promouvoir la marque.

Le Tribunal observe notamment à cet effet que la marque est exploitée depuis près de 50 ans en France et les premières ventes à l'étranger remontent à 1970. Elle est distribuée par 650 magasins sous enseignes éponymes.

Elle est présente dans plus de 80 pays et touche plus de 30 millions de consommateurs chaque année. Yves Rocher est d'ailleurs le premier réseau d'instituts de beauté d'Europe. La marque est apposée physiquement sur tous les produits vendus en France et dans le monde soit 900 références par catalogue. Pour promouvoir sa marque, les laboratoires Biologies Végétales Yves Rocher ont investi plus de 269 millions d'euros en campagnes publicitaires en 20 ans. La marque est régulièrement citée dans la presse féminine et est régulièrement récompensée pour l'originalité et la qualité de ses produits.

Enfin la renommée a déjà été reconnue par l'OHMI devenue l'EUIPO et un sondage TNS Sofres EN 2013 montre que la notoriété spontanée de la marque s'élève à 37 % et le taux de reconnaissance totale de la marque est de 96%.

En conséquence, le Tribunal juge naturellement que la marque Yves Rocher bénéficie d'une notoriété exceptionnelle tant en France qu'en Europe.

Ensuite, reste à démontrer l'atteinte à la renommée pour laquelle il suffit d'établir que le consommateur fera le lien, sans pour autant les confondre, entre le signe litigieux et la marque, puis les conditions à remplir pour que la reproduction ou l'imitation d'une marque renommée, engage la responsabilité civile de son auteur et qui sont non cumulativement au nombre de trois :

- L'atteinte doit être de nature à porter préjudice au caractère distinctif de la marque
- L'atteinte est de nature à porter préjudice à la renommée de la marque
- L'atteinte entraîne un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée.

En l'espèce, le jugement observe que si les produits ne sont ni identiques ni similaires, en revanche le consommateur de référence est le même puisque tant les cosmétiques que les vins mousseux sont des produits de consommation courante.

Quant à la comparaison des signes, elle a abouti à démontrer une grande similitude visuelle et phonétique, les éléments verbaux ayant en commun la même séquence : YVES ROCHE, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches.

L'élément cyrillique de la marque litigieuse ne sera pas pris en compte pour le consommateur français. Conceptuellement les deux signes sont très proches car ils sont composés du même prénom YVES et du même nom ROCHE ou ROCHER.

En conséquence, pour le Tribunal la proximité de la marque seconde exploitée pour des produits totalement différents de ceux qui bénéficient de la renommée de la marque première aura pour effet de diluer l'attractivité de la marque première, puisque celle-ci perdra de sa singularité du fait de l'exceptionnelle notoriété de la marque YVES ROCHER, le consommateur aura son attention attirée même momentanément par les produits supportant une marque proche ce qui pourra favoriser l'achat de ces produits.

De ce fait, la marque YVES ROCHE bénéficie sans « bourse délier », de l'image de qualité attachée à la marque YVES ROCHER.

Pour le Tribunal, il existe manifestement un lien entre l'atteinte portée à la renommée de la marque première et le préjudice subi par celle-ci.

Il est donc fait droit à la demande de la société Laboratoires Biologies Végétales Yves Rocher tendant à voir annuler la marque YVES ROCHE.

Le Tribunal nous offre une étude complète et pédagogique sur les conditions et la protection d'une marque de renommée.

*Tribunal de grande Instance de Paris 10 Novembre 2016 n°2016-03030*

**MARQUE : LE THEME OU LE SUJET EVOQUE PAR LA MARQUE NE DESIGNE PAS UNE CARACTERISTIQUE DU PRODUIT OU DU SERVICE.**

On connaissait la marque évocatrice ou suggestive des produits ou services désignés dans le dépôt et qui reste parfaitement valable, on connaissant moins la marque rappelant le thème ou le sujet du produit ou service désigné.

Or, ce thème ou le sujet rappelé par la marque ont failli aboutir au rejet de celle-ci, comme désignant une caractéristique du produit, rejet heureusement sanctionné par la Cour d'appel de Paris.

Il s'agissait de la marque « Ellébore » déposée pour désigner : *les produits de l'imprimerie; albums; cartes; prospectus; journaux; prospectus; brochures; dessins; publications de livres; publications électroniques de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.*

Or le mot ELLEBORE désigne un type de plante de la famille des renoncules et les fleurs qu'elle produit.

Quel est le rapport entre un type de plante et l'imprimerie, si ce n'est une publication sur le thème des plantes ou des fleurs ?

Le Directeur de l'INPI a curieusement rejeté cette demande d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif estimant que ce mot désignait une caractéristique des produits et services désignés, à savoir le thème ou le sujet, et qu'il doit donc rester à la libre disposition de toute personne souhaitant commercialiser des produits ou services en relation avec ce type de plantes et que dépourvu de tout arbitraire, il est en outre présenté sous une forme exclusivement verbale.

Cependant et à juste titre pour la Cour d'appel, le thème ou le sujet de tels produits et services ne sauraient être retenus comme des caractéristiques de ceux-ci, et que raisonner comme le fait le

Directeur de l'Inpi reviendrait à interdire de retenir comme marque pour ces produits et services tous les signes verbaux correspondant à un nom commun ou un nom propre, susceptibles d'être des thèmes ou des sujets d'ouvrages.

Ce mot « ELLEBORE » est donc jugé parfaitement arbitraire pour désigner des services de l'imprimerie, qu'il n'évoque même pas, sans qu'il soit nécessaire de lui adjoindre un élément figuratif.

Il sera perçu comme indicateur de l'origine des produits et services visés à l'enregistrement, même si ceux-ci ont « pour thème ou sujet » ce type de fleur.

Au champ des marques dépourvues de caractère distinctif ne vient donc pas s'ajouter « le thème ou le sujet ».

Et comme le précise la Cour, l'adoption du signe ELLEBORE pour désigner des services d'imprimerie ne prive nullement de l'usage de ce terme les personnes souhaitant commercialiser des produits et services en relation avec ce type de plantes, qui ne sont pas visées au dépôt.

On peut rajouter que cela ne prive donc pas non plus, la possibilité de commercialiser des livres ou brochure dont le sujet ou le thème serait les plantes de type ELLEBORE.

*Cour d'Appel de Paris 22 novembre 2016 n°2016-04421*

## **MARQUE : LE TERME MINUTE EST DISTINCTIF POUR DESIGNER LES PRODUITS EPILATOIRES.**

Intéressante décision de la Cour d'appel de Paris statuant sur recours contre une décision du Directeur de l'INPI à propos du terme MINUTE et qui fixe le contour de la distinctivité des marques désignant une caractéristique du produit ou service.

Rappelons qu'aux termes de l'article L 711-2 b) Sont dépourvues de caractère distinctif :

.....

*Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.*

Le titulaire de la marque MINUTE désignant les produits de la classe 3 (Savons parfums...),8 (Appareils d'épilation ,pinces à épiler...et 44 ( Soins d'hygiènes et de beauté....) a formé opposition au à l'enregistrement de la marque 1 MINUTE SOLUTION pour désigner notamment les savons, parfums, huiles essentielles, dépilatoires.

Le Directeur de l'INPI a estimé l'opposition valable pour les savons, parfums, huiles essentielles en raison de l'identité des produits et de la présence commune du terme MINUTE, constituant seul la marque antérieure et présentant un caractère essentiel au sein de la marque seconde.

En revanche, le Directeur d l'INPI a estimé que le terme MINUTE couramment utilisé pour désigner des produits qui agissent en quelques minutes n'était pas distinctif pour désigner des

« dépilatoires » et serait perçu comme évoquant un produit ayant une action rapide et non comme faisant référence à la marque antérieure.

Sur recours, la Cour d'appel sanctionne ce dernier raisonnement qu'elle juge contestable. Pour elle, la rapidité n'est pas habituellement une caractéristique de ces produits.

Ainsi, la décision du Directeur de l'INPI est annulée en ce qu'il a considéré que le terme MINUTE était descriptif d'une caractéristique du produit épilatoires.

La Cour précise, comme pour les autres produits, que compte tenu de la similitude des produits et de la ressemblance entre les signes dans la mesure où le terme MINUTE de la marque seconde présente une position centrale, alors que le chiffre 1 et le terme SOLUTION apparaissent secondaires et descriptifs du produit, que le consommateur sera amené à associer la marque 1 MINUTE SOLUTION à la marque antérieure MINUTE et à penser que les produits dépilatoires vendus sous la marque 1 MINUTE SOLUTION et les appareils d'épilation et pinces à épiler de la marque antérieure MINUTE proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins d'entreprises étroitement liées et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits proposés sous une firme liquide.

Cette décision a le mérite de nous rappeler qu'une marque peut évoquer sans la décrire une qualité, encore qu'en l'espèce et comme la Cour le précise, la rapidité n'est pas habituellement une caractéristique des produits épilatoires que ce soit l'outil ou qu'il soit en liquide.

*Cour d'Appel de Paris 10 janvier 2017 n° 2016-04874*

**Lettre d'information juridique n°99 Mars 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-bارانes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-bارانes.fr)

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