

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° 110 Mars 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

Droit d'auteur – Droit des marques : Les droits sur Sophie la Girafe mis à l'épreuve. 

Droit des marques : Identité des produits entre champagne et mousseux.

Marque : Le simple enregistrement d'une marque que peut-il être contrefaisant ?

Marque : OE ne contrefait pas OÉ, ou l'influence d'un accent sur un mot dont la typographie est insignifiante.

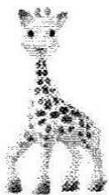
Marque : Snapchat défend son fantôme. 

DROIT D'AUTEUR - DROIT DES MARQUES – LES DROITS SUR SOPHIE LA GIRAFE MIS A L'EPREUVE.

Intéressante décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris à propos de la fameuse Sophie la girafe bien connue des enfants.

Cette décision passe en revue deux grandes protections de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur et le droit des marques auxquelles s'ajoutent les traditionnelles attaques en concurrence déloyale et parasitaire.

La société Sophie la Girafe anciennement dénommée Vulli spécialisée dans la commercialisation de jouets a créé en 1961 un jouet en forme de girafe dénommée : Sophie la Girafe.



Elle revendique des droits d'auteur sur cette girafe et des droits sur des marques figuratives représentant cette girafe ainsi qu' une marque verbale SOPHIE LA GIRAFE toutes enregistrées pour désigner notamment les vêtements.

Une société spécialisée dans le prêt à porter a fait fabriquer des vêtements comportant un motif de girafe offerts à la vente sur son site internet sous la référence « Sophie » et qui ont été aussitôt retirés des circuits commerciaux dès réception de l'assignation en contrefaçon et concurrence déloyale.

D'abord sur la contrefaçon des droits d'auteur, le tribunal observe liminairement que l'originalité du dessin de la girafe n'est pas contestée.

Puis, que le dessin litigieux de la girafe sur les vêtements est constitué d'un buste de girafe comprenant une partie de son cou, des joues ovales et deux oreilles encadrant deux petites cornes.

Indépendamment des joues ovales mais qui n'ont pas été revendiquées au titre de l'originalité, n'est copiée à l'identique que la forme des oreilles et des cornes qui sont les parties les plus communes en ce qu'elles sont les plus fidèles à l'animal réel.

Dès lors cette reprise est insuffisante pour caractériser une contrefaçon même partielle. L'erreur de la société SOPHIE LA GIRAFE ayant été, semble-t-il, l'absence de revendication de la forme ovale des joues qui seule se différenciait de la forme naturelle.

Ensuite sur la contrefaçon de la marque figurative, à l'évidence le dessin d'une girafe est particulièrement distinctif pour désigner des vêtements.

Mais la question posée reste celle de l'atteinte ou non à la fonction de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de

ceux qui ont une autre provenance, ce qui entraîne une autre question : Le signe litigieux a-t-il été utilisé à titre de marque ou à un autre titre et notamment décoratif.

Pour le Tribunal la représentation d'une silhouette de girafe sur la quasi-totalité de la face avant d'un vêtement caractérise à l'évidence un usage que le public pertinent percevra exclusivement comme décoratif et non comme garantissant une origine commerciale.

Et de préciser que le motif ornant le produit litigieux n'est qu'une silhouette pleine d'un buste de girafe mais qui ne comprennent pas les détails dominant de la face de la marque figurative et décrite par son titulaire comme décorée d'un large sourire et de grands yeux rieurs et noirs surmontée de deux oreilles en pointe encadrant deux petites cornes, l'ensemble dégageant un aspect enfantin et chaleureux.

Dès lors si les produits sont identiques, les signes sont différents ce qui exclut pour le Tribunal toute contrefaçon de la marque.

Le Tribunal ajoute que si sur le site litigieux, les termes : « Sweat-shirt avec une broderie de Sophie la Girafe » sont identiques à l'élément verbal de la marque verbale, cette mention est à l'évidence faite non pas pour désigner l'origine commerciale des produits vendus mais dans un paragraphe strictement descriptif du motif décoratif qui les orne et le produit qu'il évoque. Cette mention n'est donc pas faite à titre de marque mais à titre purement informatif.

La demande de contrefaçon de marques est donc également rejetée.

Sur la concurrence déloyale, le Tribunal la rejette observant que la société demanderesse SOPHIE LA GIRAFE qui est une société holding ne démontre pas commercialiser autre chose que des jouets enfants et une telle activité n'est donc pas concurrente de celle exercée par la société poursuivie qui se réduit à la vente de vêtements.

La concurrence déloyale suit le même sort que les précédentes demandes.

Finalement, la société SOPHIE LA GIRAFE l'emportera sur le parasitisme.

A cet effet, le Tribunal rappelle d'abord que le parasitisme ne suppose ni situation de concurrence entre les parties ni risque de confusion. Il constate ensuite que ce jouet constitue une valeur économique protégeable et qu'en utilisant à titre de décoration qui constitue la seule caractéristique distinctive des produits vendus et en faisant une référence explicite à ce jouet, la société incriminée s'est donc placée dans le sillage de la société SOPHIE LA GIRAFE pour bénéficier sans la moindre dépense et le moindre effort de la notoriété de son produit phare pour déterminer l'acte d'achat du consommateur et accroître illégitimement le volume de ses ventes.

La société incriminée n'est toutefois condamnée en tout et pour tout qu'au paiement de la somme 3.000,00 €, pour avoir retiré aussitôt la réception de l'assignation les vêtements litigieux.

Cette décision passe donc en revue les protections auxquelles peuvent prétendre les titulaires d'un droit d'auteur et de marque ainsi que l'action en concurrence déloyale, en l'espèce avec insuccès pour le titulaire, lequel a été tout juste entendu sur le fondement du parasitisme qui reste ainsi une arme parfois de secours mais en tout cas redoutable.

Tribunal de grande instance de Paris 21 septembre 2017

MARQUE : IDENTITE DE PRODUITS ENTRE CHAMPAGNE ET MOUSSEUX

La marque MOET & CHANDON ICE IMPERIAL a été enregistrée pour désigner les vins mousseux, vins de champagne.

Une société concurrente attaquée en contrefaçon a sollicité la déchéance du titulaire de cette marque sur les vins mousseux, car seul le champagne était exploité.

Rappelons que l'exploitation d'un produit similaire ne vaut pas exploitation du produit désigné ce qui peut entraîner donc un risque de déchéance pour le titulaire de la marque.

La question posée était dès lors de savoir si le champagne entrait dans la catégorie générique des vins de mousseux, impliquant que l'exploitation de vins de Champagne valait exploitation de vins mousseux.

La Cour d'Appel de Paris rappelle que les vins de champagne comme les vins mousseux entrent dans la catégorie des boissons alcooliques, et plus particulièrement des vins effervescents. Ils font appel aux mêmes méthodes de fabrication.

De plus, le Décret du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » précise que l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est réservée aux vins mousseux blancs et rosés et le vin de Champagne est considéré comme du vin mousseux.

Ainsi poursuit la Cour, le vin de Champagne entre dans la catégorie des vins mousseux, et l'exploitation de vins de Champagne constitue une exploitation sérieuse de vins mousseux.

En conclusion, il paraît donc inutile de déposer la marque à la fois pour les vins de Champagne et les vins mousseux, un seul produit suffit, puisque le Champagne est un mousseux.

Cette décision sur l'appellation générique du produit risque de heurter les amateurs de Champagne qui ne voudront pas admettre qu'ils boivent tout simplement un mousseux.

Cour d'Appel de Paris 21 novembre 2017 n° 2016-09255

MARQUE : LE SIMPLE ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE PEUT-IL ETRE JUGÉ CONTREFAISANT ?

A l'occasion d'un litige opposant le titulaire de la marque OMBRE ROSE et le déposant de la marque OMBRE FUMÉE, la question s'est de nouveau posée de la contrefaçon par le simple enregistrement de la marque.

Par décision en date du 21 février 2012 la Cour de cassation avait, au visa de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle jugé que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important la bonne foi du contrefacteur ou l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante.

Quatre années plus tard dans un arrêt en date du 24 mai 2016 la Cour de cassation jugeait que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque « i Message » par la société Apple ne pouvait pas à lui seul constituer un acte de contrefaçon de la marque « I-Message».

Dans une décision du 26 mai 2017, la Cour d'appel de Paris jugeait que le simple dépôt de la marque française SCOTLIB' Paris constitue la contrefaçon de la marque SCOTLIB.

Dans la présente décision relative au dépôt de la marque OMBRE FUMÉE, le Tribunal juge au contraire que le simple dépôt d'une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant d'une marque antérieure dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires.

Au regard de ces divergences la question posée n'est donc pas encore tranchée ce qui laisse dans l'incertitude et donc dans l'embarras, les praticiens du droit des marques.

Tribunal de Grande Instance de Paris 21 septembre 2017 n°2016-00723

MARQUE : « OE » NE CONTREFAIT PAS « OÉ », OU L'INFLUENCE D'UN ACCENT SUR UN MOT DONT LA TYPOGRAPHIE EST INSIGNIFIANTE.

Une société est titulaire de la marque OÉ pour désigner notamment des produits d'hygiène, de parfumerie et de cosmétique.

Elle attaque en contrefaçon la société SANOFI en raison d'une part de l'utilisation du signe OE sur le couvercle et le blister des produits de la marque Oenobiol qu'elle exploite et qui sont des compléments alimentaires, d'autre part de la présence du même signe en haut et à droite de chaque

page décrivant un produit Oenobiol de la rubrique «nos produits» du site internet www.oenobiol.com

Le Tribunal a débouté la société Demanderesse considérant notamment l'absence d'identité entre les deux signes.

Pour la Cour saisie en appel, le signe OE qui reprend les deux premières lettres de la marque Oenobiol est bien utilisé comme marque et non pas à titre décoratif comme le soutient la société SANOFI.

Sur la comparaison des produits, la Cour observe que les produits présentés sous le signe OE sont des compléments alimentaires sous forme de pilules répartis sous les rubriques solaire, minceur, capillaire, peau, bien-être et ménopause et que les produits OÉ sont notamment des produits cosmétiques.

Si ces produits sont différents par leur nature et leur utilisation, ils ont cependant pour la Cour une certaine similitude par leur destination puisque tous deux visent le soin du corps sauf à préciser que les premiers agissent de l'intérieur et que les seconds sont d'une application superficielle.

De plus on les retrouve vendus dans les mêmes grandes surfaces.

Cette similitude entre les produits est donc classée comme faible.

Sur la comparaison des signes, la Cour observe que les deux signes sont composés des seules lettres O et E.

Le signe second n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient donc de rechercher s'il n'existe pas, entre eux, un risque de confusion.

Et pour la Cour, comme pour le premier juge, d'observer que si seul l'accent sur le E fait la différence, cette différence n'est pas insignifiante dès lors que la marque opposée ne comporte comme la marque première que deux caractères et qu'elle est donc de ce fait modifiée à 50% ce qui donne une apparence différente et sonne différemment.

Et la Cour de constater que les deux signes OE et OÉ ne sont que faiblement similaires.

En conséquence, aux produits qui sont faiblement similaires s'ajoutent des signes également faiblement similaires rendant le risque de confusion inexistant, d'autant que le client ne découvrira le signe OE sur le couvercle et le blister des produits contestés qu'après avoir ouvert leur emballage lequel ne comporte que la marque Oenobiol.

La contrefaçon est donc rejetée.

Voilà comment un simple accent qui peut paraître inaperçu sur un signe verbal et qui pourrait entraîner une contrefaçon par reproduction prend ici une grande importance, car il est apposé sur un signe très court, constituant ainsi une différence substantielle, (en l'espèce une modification de 50 %) avec ce signe et donc suffisante pour écarter le risque de confusion et la contrefaçon.

Cour d'Appel de Paris 14 Novembre 2017 n° 2015-21425

Marque : SNAPCHAT DEFEND SON FANTÔME

La société SNAP anciennement SNAPCHAT INC. est titulaire de la marque communautaire figurative suivante, désignant les produits et services des classes 9 : Logiciels, applications pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias, matériel informatique....., 41 : Services récréatifs, service en ligne de photographie, partage de contenu vidéo....., 45 : Services de rencontres et réseaux sociaux basés sur l'internet....



Elle a fait opposition au dépôt de la marque complexe suivante désignant en classe 9 : Les disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, tablettes électronique, en classe 41 : Education, formation, activités sportives et culturelles.....



L'opposition a été reconnue mais uniquement en ce qu'elle portait sur les produits suivants : tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographies.

Sur recours de la Société SNAP, la Cour d'Appel de Paris compare d'abord les signes qui ne sont pas identiques, afin de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion, qui comprend le risque d'association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Si pour la Cour, seule la marque seconde se prononce, visuellement et conceptuellement les deux signes ont en commun un élément figuratif consistant dans le dessin d'un fantôme, à la tête arrondie, avec deux petits bras pointus et une base comportant des pointes aux extrêmes et un arrondi au centre.

A l'évidence ajoute la Cour, l'élément figuratif de la marque seconde est la reproduction quasi identique de la marque première.

Par ailleurs, les éléments verbaux de la marque seconde sont pour l'essentiel inclus dans le dessin du fantôme et apparaissent comme secondaire par rapport à l'élément figuratif du fantôme qui demeure dominant.

Enfin, la marque première bien que récente dispose d'une renommée certaine, notamment mais pas seulement, auprès de la jeunesse au titre d'une application mobile de messagerie instantanée permettant l'envoi de photos et vidéos, dénommée Snapchat.

En conséquence, la Cour juge qu'il existe d'importantes similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que

le signe contesté est la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes.

Par ailleurs, la Cour élargi le périmètre de l'opposition aux autres produits et services non admis comme similaires par le Directeur de l'INPI, comme les Disques Compacts DVD , Production et location de films cinématographiques. Organisation de concours. Publication électronique de livres en ligne. Liseuse électroniques etc. , estimant que le risque de confusion était pour ces produits et services caractérisé compte tenu de la très importante similarité des signes et la notoriété de la marque première.

Voilà comment un fantôme, loin d'être invisible, occupe désormais très visiblement en droit des marques, le terrain de l'activité de la messagerie électronique et des produits et services similaires, et cela en peu de temps.

Cour d'appel de Paris 26 septembre 2017

Lettre d'information juridique n°110 Mars 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