

## **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° 73/ Novembre 2014

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

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

## **Sommaire**

*Marque : Entre caractère descriptif et caractère évocateur Affaire AUTOLIBERTE*

*Marque : Atteinte à la marque notoire « Jeux olympiques »*

*Marque : Pas de confusion entre les marques Stella et Stella d'armore*

*Marque : Risque de confusion entre le BON COIN et le BON GOÛT*

*Marque : Un revendeur à prix discount peut faire la promotion de la marque des produits qu'il revend.*

## **MARQUE : ENTRE CARACTERE DESCRIPTIF ET CARACTERE EVOCATEUR (EXEMPLE AUTOLIBERTE)**

La Cour d'appel de Paris devait se prononcer sur la validité de la marque AUTOLIBERTE qui désigne un service de location de voitures et dont est titulaire la société EUROPCAR international.

Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sont dépourvus de caractère distinctif les signes descriptifs d'une caractéristique du produit ou du service.

La Cour d'appel de Paris dans une décision du 11 juin 2014 nous rappelle la distinction entre le caractère descriptif d'une marque qui est interdit et le caractère évocateur d'une marque qui est permis.

La Cour rappelle d'abord que les dispositions précitées doivent s'analyser à la lumière de l'article 3§1 de la Directive communautaire dont il est la transposition en droit interne et que selon l'Arrêt Baby dry rendu le 20 septembre 2001 par la CJUE, « tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif, l'ensemble obtenu se distinguant alors des modalités habituelles de désignation ou de leurs caractéristiques » souligné par nous.

Elle cite également les arrêts KPN du 12 février 2014 selon lesquels l'écart perceptible entre le signe et la terminologie utilisée dans le langage courant suppose « soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent ». souligné par nous

L'analyse de la Cour est donc la suivante : la marque AUTOLIBERTE est constituée de la réunion des mots « auto » et « liberté » pour former un néologisme, le terme « Autoliberté » n'existant pas dans la langue française.

Le terme Autoliberté peut suggérer l'idée d'automobile mais ni ne désigne ni ne décrit un genre particulier d'activité, de produit ou de service et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire pour nommer un service de location automobile, ni descriptif des caractéristiques attachées à ce type de service.

Elle ajoute que ce néologisme n'a aucune signification dans le langage courant pour désigner des services de location de voitures et ne correspond pas à un mode habituel de désignation de ce type de service ou de l'une de ses caractéristiques

Enfin le terme AUTOLIBERTE ne sera pas compris et immédiatement perçu par le public concerné (le grand public) comme pouvant désigner un service de location de voitures.

En conséquence et pour conclure à la validité de la marque, le signe AUTOLIBERTE s'éloigne des modalités habituelles de désignation des services de location automobile dans le langage courant et présente un caractère distinctif.

L'analyse est subtile, mais la différence entre description et évocation ne l'est-elle pas aussi ?

*Cour d'Appel de Paris 11 juin 2014 n°2013-09321*

## **MARQUE : ATTEINTE A LA MARQUE NOTOIRE « JEUX OLYMPIQUES »**

On oublie parfois que les termes « jeux olympiques », « olympiades » ainsi, la devise, l'hymne, l'image des cinq anneaux, et autres emblèmes olympiques sont des signes protégés par des marques.

On peut aussi ne pas savoir que le Code des sports protège le Comité nationale olympique et sportif français(CNOSF) à travers son article L 145-5 qui rappelle que ce CNOSF est bien propriétaire des différents termes et devises rappelés ci-dessus.

Mais on peut aussi rétorquer que les mots : olympique, olympien, olympisme, voire olympiade, sont des mots du dictionnaire et donc à priori librement utilisables.

La question est donc de savoir si l'on peut utiliser le mot olympique sans faire allusion aux jeux olympiques.

Question à laquelle s'est efforcé de répondre le Tribunal de Grande Instance dans une décision du 10 avril 2014.

Une société spécialisée dans le commerce en ligne de casques et d'équipements pour moto a diffusé sur son site internet un programme promotionnel pour des « soldes olympiques » .Elle utilisait donc le terme olympique, ainsi que le symbole des anneaux.

Mal lui en a pris, car le CNOSF a aussitôt réagi.

Le Tribunal rappelle que le mot olympique a été reconnu comme constituant une marque d'usage non enregistrée, une marque notoire à raison de son exceptionnelle renommée tenant au déroulement des jeux olympiques d'hiver et d'été et que le mot « olympique » associé ou non au substantif « jeux », évoque, voire même identifie l'évènement sportif mondial et présente le caractère distinctif nécessaire à la qualité de marque de telle sorte qu'il peut donner lieu à application de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ( protection des marques dites de renommée).

Puis observant que la société incriminée avait fait apparaître les mots « soldes olympiques » associés aux anneaux olympiques ainsi qu'à des images de sportifs pratiquant différentes spécialités, le Tribunal conclut, il ne pouvait en être autrement, que le mot « olympique » a bien été utilisé pour faire référence aux jeux olympiques et non pas pour évoquer une certaine compétitivité dans un domaine concurrentiel. Et le tribunal de juger à l'existence d'une atteinte aux signes distinctifs propriété du CNOSF

Qui plus est, la campagne publicitaire de la société incriminée s'étant déroulée à une époque correspondant aux jeux olympiques de Londres 2012, le Tribunal relève également des actes de parasitisme.

Cette décision rappelle donc que le mot olympique et ces dérivés doivent être utilisés avec la plus grande des prudences dans le cadre d'une communication à caractère commercial.

L'utilisation du mot olympique ne doit en aucun cas pouvoir faire allusion aux jeux olympiques, ce qui est un défi voire un exploit « olympien » dès lors qu'en lui-même, comme le rappelle le Tribunal, ce mot identifie ces mêmes jeux.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 10 avril 2014 n°2012-15470*

## **MARQUE : PAS DE CONFUSION ENTRE LES MARQUES STELLA et STELLA D'ARMORE**

La société britannique Stella Mc Cartney Ltd (nom de la célèbre fille du non moins célèbre Paul Mc Cartney) est titulaire de la marque internationale et verbale STELLA enregistrée pour désigner notamment les produits de la classe 3 – Parfums, cosmétiques...

Elle s'oppose à l'enregistrement de la marque STELLA D'ARMORE.

L'identité des produits n'étant pas contestée le débat s'est porté sur la comparaison des signes.

En cette matière, dans la mesure où les deux signes ne sont pas identiques, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion ( lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produites par celles-ci en tenant compte de leur éléments distinctifs et dominants.

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

La Cour d'appel approuve la décision du Directeur de l'INPI qui a constaté l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur et a en conséquence rejeté l'opposition.

Pour ce faire, la Cour observe que visuellement les deux signes ne présentent ni la même structure ni la même longueur. Phonétiquement les deux signes seront prononcés selon un rythme différent.

Conceptuellement, le signe STELLA D'ARMORE renvoie à une personne précisément identifiée par ses noms et prénom ou à l'expression « Etoile d'amour », l'autre STELLA faisant simplement référence à un prénom ou au mot étoile.

De plus, la reprise du mot STELLA, quand bien même, nous dit la Cour, les produits couverts seraient-ils identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n'est pas établi que la marque antérieure jouit d'une renommée particulière qui permettrait au terme STELLA de conserver dans le signe contesté, une position distinctive autonome.

Cette décision laisse cependant perplexe dans la mesure où les produits sont identiques et que cette identité compense le faible degré de similitude des signes, encore que la reprise à l'identique du terme STELLA, terme fortement arbitraire et distinctif pour désigner des parfums, renforce au contraire le degré de similitude.

Certes, l'écriture des deux signes était différente, mais l'ajout d'un second terme à un prénom déposé à titre de marque a parfois été jugé contrefaisante. Telle la célèbre affaire ARTHUR c/ ARTHUR et FELICIE.

Il est vrai que la connaissance ou la renommée marque STELLA faisait défaut.

Seule le patronyme de son titulaire l'était, mais cela ne pouvait évidemment pas avoir d'influence sur les règles de la propriété intellectuelle.

*Cour d'Appel de Paris 4 avril 2014 n°2013-18520*

## **MARQUE : RISQUE DE CONFUSION ENTRE LE BON COIN ET LE BON COÛT**

Le titulaire de la marque leboncoin.fr s'est opposé à l'enregistrement de la marque « Le bon coût » déposée afin de désigner, en classe 16, les journaux, prospectus et brochure.

Le Directeur Général de l'INPI reconnaît le risque de confusion et juge cette opposition justifiée.

La Cour d'appel de Lyon est saisie.

Elle confirme le bien-fondé de l'opposition.

S'agissant des produits, ils sont identiques. Le BON COIN étant également déposé pour les produits de la classe 16.

S'agissant de la comparaison des signes, la Cour relève que la marque le boncoin.fr est complexe (elle est en effet accompagnée du dessin d'un dé) mais que l'élément verbal : « le bon coin » est dominant, parce que c'est ainsi qu'on nomme oralement la marque et que s'agissant d'un opérateur sur internet, la requête, comme les propositions de réponses des moteurs de recherche, sont rédigés à partir de ce point seulement.

Par ailleurs, la Cour retient l'exceptionnelle notoriété de la marque leboncoin.fr

La comparaison des deux signes d'un point de vue phonétique démontre que le rythme et la longueur des expressions « le bon coin » et « le bon coût » est identique et les sonorités sont proches.

Au point de vue visuel, il existe cependant des différences nettes mais au point de vue conceptuel, si le bon coût fait référence à l'idée de prix juste et que le bon coin fait référence à un endroit réputé, dans les deux cas il est question de faire de bonnes affaires, en payant le juste prix ou en disposant d'une offre assez élargie pour trouver ce que l'on recherche.

Il s'agit pour la Cour, d'idées proches.

En conclusion, il existe un risque de confusion entre le bon coût et le bon coin.

Il paraît cependant évident à la lecture de la décision, que la notoriété de la marque « le boncoin.fr » a fait pencher la balance. Ce qui est d'ailleurs légitime, puisque la connaissance ou la notoriété de la marque est un élément qui a son importance dans la recherche du risque de confusion.

*Cour d'appel de Lyon 3 juillet 2014 n° 2013-08533*

## **MARQUE : UN REVENDEUR A PRIX DISCOUNT PEUT FAIRE LA PROMOTION DE LA MARQUE DES PRODUITS QU'IL REVEND.**

Un revendeur discount peut faire la promotion de la marque des produits qu'il revend sans être taxé de contrefacteur ou de concurrent déloyal, cela peut paraître évident, mais la Cour d'Appel de Paris a rappelé les conditions et contours de cette promotion.

Une société spécialisée dans la revente en lignes de pièces et accessoires automobiles à prix discount, a mené une très intense campagne publicitaire des produits de la marque BOSCH.

La société BOSCH titulaire de la marque BOSCH a assigné ce distributeur en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Dans la mesure où les produits vendus étaient des produits authentiques régulièrement mis sur le marché impliquant la mise en applications de la règle de l'épuisement des droits sur la marque, la société BOSCH invoqua dès lors le dépassement des limites d'un usage nécessaire et légitime de la marque par le revendeur.

La Cour d'Appel rejette cette demande en constatant que le site internet à travers lequel était vendus les articles était exclusif de tout risque de confusion qui susciterait un quelconque rattachement au plan économique ou au plan commercial entre les deux sociétés puis que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine.

Sur le plan de l'absence de contrefaçon la décision est sans reproche, et l'on ne voit d'ailleurs pas comment il pouvait en être autrement dès lors que les produits étaient authentiques et que s'appliquait la règle de l'épuisement des droits.

Seul pouvait être reproché un usage abusif et donc illicite de la marque connu sous la pratique des marques d'appel, qui consiste à annoncer à la vente des produits d'une marque connue sans en détenir un nombre d'exemplaires suffisants.

Mais tel n'était pas le cas en l'espèce, le revendeur détenant un stock de produits en adéquation avec son intense campagne au grand désarroi du fabricant titulaire de la marque.

*Cour d'Appel de Paris 18 juin 2014*

**Lettre d'information juridique n°73 Novembre 2014**

**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)**