

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° 84 Novembre 2015

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Droit d'auteur : A qui incombe la preuve de l'originalité de l'œuvre ?

Marque : La marque « L'onglerie » reconnue valable grâce à son écriture et sa couleur.

Marque : Nullité de la marque « Rent a car » pour désigner des services de location de véhicules.

Marque : Validité de la marque « Moder'n Street » pour désigner notamment un cours de danse

Marque : Validité de la marque « Parions Tennis » pour désigner les services d'organisation de jeux de hasard, loteries et paris.

DROIT D'AUTEUR : QUI DOIT PROUVER L'ORIGINALITE DE L'ŒUVRE?

Cette question continue à faire débat.

Rappelons que pour être protégée une œuvre doit être originale et que l'originalité qui se différencie de la nouveauté, relève d'une appréciation pour le moins subjective. On parle de caractère personnel ou individuel, de l'empreinte de la personnalité, de processus intellectuel etc.

Or on sait combien il est difficile de prouver pour certaines œuvres, ce caractère, ce processus ou encore et en tous cas cette empreinte.

Alors la question demeure. A qui incombe cette preuve ? Au demandeur bien sûr, mais au final c'est le juge qui décide et qui prends la décision de dire si l'œuvre est ou non originale.

Dans une décision du 15 janvier 2015 la Cour de cassation semble faire la différence entre les éléments pouvant être constitutifs de l'originalité selon le demandeur et l'originalité elle-même. A chacun son rôle, le demandeur expose et le Tribunal dispose. Autrement dit nous dit la Cour, il appartient à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur, d'identifier les éléments caractéristiques de l'œuvre dont il sollicite la protection et donc au juge seul de dire si ces éléments fondent l'originalité.

La tâche apparaît donc plus facile pour le demandeur tant il est difficile de prouver concrètement un processus individuel car même si le juge ne doit pas juger du mérite de l'œuvre, il y a nécessairement une part de subjectivité.

Dans le cadre des dispositions sur les dessins et modèles, la règle est plus facile car le caractère individuel s'apprécie plus objectivement que l'originalité, et la problématique a été tranchée par la CJUE qui a dit pour droit s'agissant d'un dessin et modèle communautaire non enregistré, que le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 du règlement, mais uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier les éléments le ou les éléments du dessin ou modèle concerné, qui selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.

On pensait la messe dite, mais la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt récent du 12 juin 2015 nous renvoie à la question en décidant qu'il appartient à la demanderesse à la protection au titre des droits d'auteur, de démontrer que l'œuvre revendiquée est une œuvre de l'esprit originale ouvrant droit comme telle à la protection.

Ce serait donc au Demandeur à la protection de prouver l'originalité de son œuvre. Preuve quasiment impossible à établir, une preuve diabolique en quelque sorte, puisque finalement si toute œuvre a pour origine un processus intellectuel cela n'aboutit pas nécessairement à la qualifier d'original.

Espérons que la jurisprudence sur les droits d'auteur se rallie à celles des dessins et modèles pour éviter à la majorité des œuvres d'être refusée à la protection car le créateur n'a pas su ou pu établir que son œuvre, bien qu'issue d'un processus individuel, est bien originale.

Cour de cassation 15 janvier 2015 n°13-22798 Cour d'appel de Paris 12 juin 2015 n°13/16537 CJUE 19 juin 2014 aff C-3145/13

MARQUE : LA MARQUE L'ONGLERIE RECONNUE VALABLE GRACE A SA COULEUR ET A SON ECRITURE.

La société L'Onglerie propriétaire d'instituts et d'un réseau de franchises dédiés au soin des ongles est titulaire de la marque semi figurative éponyme L'Onglerie pour désigner notamment les produits cosmétiques pour les soins des mains, des ongles et des pieds, des services de centre de manucure et de pédicure, d'instituts de beauté....

Un de ses concurrents qui exploite sous l'enseigne « Body minute » a utilisé dans publicités le terme « l'onglerie », est attaqué en contrefaçon.

Ce concurrent pour sa défense remet en cause, on peut le dire logiquement, la validité de la marque L'Onglerie pour défaut de distinctivité faisant valoir que l'expression «onglerie» désigne soit le lieu dans lequel s'exerce l'activité d'onglerie, soit le service dédié au soin des ongles, que le terme onglerie est un mot du vocabulaire français construit à partir du substantif « ongle » et que l'adjonction du suffixe «erie » est classique dans la langue française pour indiquer le lieu de fabrication ou de commerce et enfin que le mot onglerie est très largement employé dans la langue française comme étant soit un lieu de commerce soit une activité pour soins pour les ongles.

De son côté la société L'Onglerie soutient que la marque L'Onglerie est bien arbitraire au regard des produits ou services qu'elle désigne, que le mot onglerie n'est pas un mot du vocabulaire français mais un néologisme créé en 1983 par les fondateurs de la société, néologisme qui est tout au plus évocateur de la destination des produits ou services concernés.

La Cour d'appel dans sa décision rappelle que selon les extraits produits aux débats de l'ouvrage « Le bon usage » le suffixe «erie» est une forme élargie de «ie » et l'a supplanté dans le langage courant et que ce suffixe donne, en s'ajoutant à des adjectifs, des noms ou à des verbes, un grand nombre de mots indiquant une qualité, une action, ou encore le résultat de cette action, le lieu où elle s'exerce, une collection, une industrie, et de citer à titre d'exemple les mots : fourberie ,causerie, brasserie, argenterie, biscuiterie.

Ce terme pour la Cour n'est donc pas un néologisme mais un dérivé du mot ongle auquel a été ajouté le suffixe « erie » pour former un nom de lieu ou s'exerce une activité professionnelle destinée aux soins des mains, des ongles et des pieds.

Enfin, la Cour constate que ce terme est utilisé dans différents ouvrages au moins depuis 1989 et constituait le nom d'une rue de Corbeil dès 1886.

En conséquence pour la Cour, le terme « onglerie » n'est pas en lui-même apte à remplir la fonction d'identification d'origine des produits et services désignés.

En d'autres termes, ce mot n'est pas distinctif pour désigner une activité ou une industrie de soin des mains et des ongles.

Cependant, la marque « L'Onglerie » est une marque semi-figurative déposée en couleur rouge et qui est constituée du terme L'Onglerie dont l'article défini « L' » est écrit en majuscule et le mot Onglerie en minuscule à l'exception de la première lettre O figurant en majuscule.

Ces éléments distinguent le mot onglerie par rapport à sa formulation classique et lui confère ainsi et seulement ainsi, insiste la Cour, une part arbitraire qui lui confère un caractère distinctif.

L'Onglerie l'emporte donc sur la validité de la marque, mais l'emporte-t-elle pour autant sur la contrefaçon ?

L'article incriminée est une publicité ainsi libellé : *Body' minute fort de son succès en esthétique avec 350 instituts dans 7 pays à travers le monde innove et lance Nail'minute 1^{er} institut exclusivement féminin dédié à l'onglerie*, ainsi que l'accroche : *Concept d'onglerie sans rendez-vous avec abonnement*, suivie de photographies.

La Cour rappelle justement que pour qu'un signe soit susceptible de porter atteinte à une marque encore faut-il qu'il désigne des produits ou des services et les rattache ainsi à une origine commerciale déterminée, c'est à dire qu'il soit exploité à titre de marque.

Or, constate la Cour, les deux expressions incriminées sont utilisées dans les publicités dans leur acception courante pour désigner un service de soins pour les ongles et qu'elles ne sont pas mises en évidence mais au contraire figurent dans le corps du texte avec les mêmes typographies, taille et couleur que les autres termes et sont associés à la marque Nail' Minute.

En conséquence, pour la Cour l'utilisation des mots « l'onglerie » et « d'onglerie » ne constitue pas un usage à titre de marque susceptible de porter atteinte à la marque semi-figurative « L'Onglerie », et d'ajouter, ce qui n'était pas utile, que le public n'est pas amené à confondre ni à associer les deux signes.

La société L'Onglerie garde donc sa marque mais se casse les ongles sur la contrefaçon.

Cour d'Appel de Paris 5 juin 2015 n°2014-10898

MARQUE : NULLITE DE LA MARQUE « RENT A CAR » POUR DESIGNER DES SERVICES DE LOCATION DE VEHICULES.

La société RENT A CAR spécialisée dans la location de véhicules est notamment titulaire de la marque verbale « Rent a car » pour désigner les véhicules et la location de véhicules.

Une société américaine dénommée Enterprise Holding Incorporated a déposé la marque « Entreprise rent a car » pour désigner les services de location et de crédit-bail de véhicule.

S'estimant victime d'atteinte à sa marque, sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, la société RENT A CAR a assigné en justice devant le Tribunal de Grande instance de Paris ladite société américaine.

A titre reconventionnel cette dernière soulève la nullité de la marque RENT A CAR pour défaut de distinctivité.

Le Tribunal prononce la nullité de la marque et la Cour d'Appel confirme.

La Cour rappelle que la marque verbale RENT A CAR constitue la simple traduction de l'expression louer une voiture, en anglais.

De plus il est établi que les termes « Rent a car » étaient communément utilisées en France et à l'étranger dans leurs publicités par des sociétés pour désigner des services de location de voitures avant 1998, depuis les années 1975 et que de nombreuses marques de concurrents reproduisaient les termes « Rent a car » associés à leur logo ou dénomination sociale (Avis, Rent a car, Hertz Rent a car, Sixt ,Rent a car....) de sorte que dans le milieu professionnel les termes « Rent a car » étaient considérés comme descriptifs des services de location de voitures.

La Société Rent a car n'a pas par ailleurs convaincu les juges que la marque « Rent a car » avait acquis une distinctivité par l'usage.

En effet, la Cour comme le Tribunal ont fait observer que l'usage intensif portait plus sur la dénomination sociale que sur la marque, laquelle était toujours associée à deux lignes bleues soulignées d'une ligne rouge et qui constituaient le logo sous lequel elle était exploitée.

En définitive, même si l'expression « Rent a car » bénéficie d'une renommée, c'est seulement au profit de la dénomination de la société éponyme et non de la marque elle-même qui n'est donc pas et à juste titre jugée distinctive pour désigner un service de location de véhicule, même si la société Rent a car faisait notamment observer que les panneaux de signalisation des aéroports ne comportent pas la mention Rent a car mais Car Rental.

Cour d'Appel de Paris 22 mai 2015 n°2014-06298

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE « MODERN'S STREET » POUR DESIGNER NOTAMMENT UN COURS DE DANSE.

Une danseuse chorégraphe et professeur de danse qui a créé et lancé un style de danse a déposé la marque « Modern's street » pour désigner notamment les services d'éducation, formation et activités sportives et culturelles.

Elle se voit opposer en réponse à une demande en contrefaçon une demande de nullité pour défaut de distinctivité, une demande de déchéance pour non exploitation et une demande en nullité pour dégénérescence.

Ces trois demandes seront successivement rejetées par la Cour d'appel de Paris

S'agissant du défaut de distinctivité, le défendeur soutenait qu'à la date du dépôt de la marque l'expression désignait déjà un style de danse contemporain qui empruntait à différents styles de danse comme le jazz, la danse de rue.... et que la marque Modern's Street n'est donc pas distinctive pour désigner une danse éponyme.

La Cour d'appel répond cependant que le choix arbitraire d'associer ces deux termes « Modern et street » ne permet pas ni d'identifier les activités sportives et culturelles ni une discipline de danse et qu'il n'est pas démontré par la défenderesse qu'au jour du dépôt ces termes désignaient de manière usuelle les services précitées.

S'agissant du défaut d'exploitation, cette demande est également écartée, par la production de catalogues, prospectus et autres brochures publicitaires.

Enfin s'agissant de la demande en nullité pour dégénérescence, la Cour constate que si plusieurs écoles font état de danse de type Street danse, Street jazz, Modern jazz ou encore Danse Moderne, aucun dictionnaire ne mentionne le terme « Modern's street » qui concernerait la danse, ajoutant que la titulaire de cette marque rappelle fréquemment aux personnes qui suivent ses stages qu'il s'agit d'une marque déposée et qu'elle appose sur ses documents le symbole R.

Ainsi la dénomination Modern's street n'est pas devenue la dénomination usuelle d'un style de danse d'autant que son titulaire tant à titre préventif que curatif fait des démarches pour défendre sa marque.

Fort de ces rejets, le titulaire de la marque a pu au final obtenir la condamnation pour contrefaçon du défendeur.

Cette décision a le mérite de rappeler différentes règles régissant la vie des marques qui doit être distinctive par rapport aux produits ou services désignés, être exploitées, et ne pas devenir du fait de son titulaire la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

La marque Modern' Street n'est donc pas éliminée des pistes de danse

Cour d'Appel de Paris 12 juin 2015 n° 2014-11690

MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE « PARIONS TENNIS » POUR DESIGNER LES SERVICES D'ORGANISATION DE JEUX DE HASARD, LOTERIES ET PARIS.

La Française des jeux est titulaire de la marque verbale « PARIONS TENNIS » pour désigner notamment en classe 41 les services d'organisation de jeux de hasard.

De son côté la Fédération française d'Equitation a déposé la marque « PARIONS CHEVAL », marque semi-figurative composée des termes « parions cheval » et d'un élément graphique représentant deux cavaliers.

La Fédération française d'équitation attaque en nullité la marque « Parions Tennis » de la Française des jeux qui de son côté attaque en contrefaçon la Fédération de sa marque « Parions Cheval ».

Pour faire prononcer la nullité de la marque « PARIONS TENNIS », la Fédération française d'équitation fait valoir que le verbe « parier » signifie l'action de mettre un enjeu, tel une somme d'argent dans le cadre d'un pari et que conjugué à la première personne du pluriel sans ajout d'un pronom sujet, il constitue une invitation à parier de sorte que le verbe « parions » apparaît comme un terme nécessaire pour désigner une invitation à réaliser des jeux d'argent sur la victoire de l'un des concurrents à une épreuve ou une compétition, des pronostics, des loteries, des jeux de hasard et des paris.

La Fédération conclut au caractère générique et nécessaire de la marque pour désigner une invitation à parier sur le tennis.

Les juges de la Cour d'appel de Versailles jugent au contraire que si les termes « parions » et « tennis » sont associés dans l'esprit du public aux notions de « parier » et de « tennis », il n'en subsiste pas moins que l'assemblage de ce verbe conjugué à la première personne du pluriel a un nom sans autre élément ou terme de liaison constitue une modification inhabituelle et particulière d'ordre syntaxique qui confère à la dénomination une syntaxe arbitraire.

Dès lors l'expression « Parions Tennis » présente une distinctivité suffisante pour le consommateur de référence qui ne la percevra pas immédiatement et sans autre réflexion comme une description précise des produits et des services visés au dépôt de la marque, mais comme une évocation indirecte qui ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion.

Fort de la validité de sa marque « Parions Tennis » la Française des jeux invoque de son côté la contrefaçon de cette marque par la marque semi-figurative « Parions Cheval ».

Seulement pour la Cour, si les deux marques ont en commun le terme «Parions » la similitude résultant de la reprise de ce verbe est largement occultée par la présence au sein du signe « Parions Cheval » de l'image de deux cavaliers montant des chevaux et que mise en exergue par sa taille et ses couleurs verte et rouge, cette illustration n'est pas insignifiante ou dépourvue de caractère distinctif, s'impose d'évidence et possède un pouvoir attractif propre.

Pour la Cour les différences que cette illustration de deux cavaliers sont immédiatement perceptibles par le public pertinent et qu'en dépit de la reprise dans la seconde marque du terme « parions », les signes produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion.

La contrefaçon est donc écartée.

D'un côté le rejet de la nullité peut paraître extrêmement laxiste pour les marques composées de termes ou expression évocateurs voire suggestifs, tellement l'expression « parions tennis » renvoie à des paris sur le tennis.

De l'autre, on peut s'étonner de l'absence de contrefaçon car dès lors que la marque « Parions Tennis » a été jugée valable, le même assemblage du verbe conjugué « parions » à un autre sport fait apparaître ce second assemblage comme une déclinaison du premier, d'autant que l'élément figuratif composé de deux cavaliers, aussi imposant soit-il, renvoie lui-même à l'élément verbal « Parions » accentuant ainsi le rapprochement avec la première marque.

Cour d'appel de Versailles 9 juin 2015 n° 2014-01216

Lettre d'information juridique n°84 Novembre 2015

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 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr