

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° 95 Novembre 2016

**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

Marque : La marque MACCOFFE ne résiste pas à la déferlante McDONALD's ou l'esprit de famille en matière de marque.

Marque : Absence de distinctivité intrinsèque de la marque « BRONZAGE SUBLIME »

Marque : Conditions de la contrefaçon par l'intermédiaire d'un site internet

Marque : Notion d'atteinte à une marque de renommée.

Marque : Conditions de la déchéance pour dégénérescence

MARQUE : LA MARQUE MACCOFFEE NE RESISTE PAS A LA DEFERLANTE McDONALD'S OU L'ESPRIT DE FAMILLE EN MATIERE DE MARQUE.

La marque de l'Union européenne (anciennement marque communautaire) MACCOFFEE a été déposée pour désigner les produits alimentaires et boissons des classes 29,30 et 32 et donc notamment : le café, thé, ou succédanés de café.

Le public a-t-il pensé que cette marque pouvait appartenir à la société McDONALD'S ou pouvait présenter un lien avec les marques de cette dernière, outre la marque McDONALD'S mais aussi de nombreuses autres marques telles que McFISH, McNUGGETS, McCHICKEN, McFLEURY, etc. ?

C'est en tout cas ce à quoi conclut le Tribunal de l'Union européenne rejetant le recours d'une décision d'invalidation de la marque MACCOFFEE.

Cette décision d'invalidation de la marque MACCOFFEE repose sur les dispositions relatives aux marques de renommée.

La marque McDONALD'S est une marque de renommée mondiale, ce qui n'est pas contesté et donc s'agissant de marques communautaires s'appliquent les dispositions protectrices de l'article 8, paragraphe 5 du Règlement n° 207/2009 qui permettent de prononcer l'annulation d'une marque même lorsque cette marque a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Dispositions que l'on retrouve pour les marques nationales à l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal rappelle que pour bénéficier de ladite protection élargie, quatre conditions sont nécessaires :

D'abord, l'antériorité de la marque de l'union européenne par rapport à celle dont la nullité est demandée, puis que les deux marques soient identiques ou similaires, ensuite que la marque première jouisse d'une renommée dans l'Union et enfin que l'usage sans juste motif de la marque seconde doive conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque première ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de cette dernière.

Ces quatre conditions sont parfaitement remplies, même si sur le plan visuel le Tribunal admet qu'un faible degré de similitude.

S'agissant du profit tiré indûment d'une marque de renommée, point n'est besoin d'établir un risque de confusion comme pour une marque de droit commun, car seul suffit l'établissement dans l'esprit du public pertinent d'un lien entre les deux marques.

Mais la décision est intéressante car elle fait jouer la notion de famille de marques.

En effet, les marques dérivées de la marque de renommée McDONALD'S : McFISH, McNUGGETS, McCHICKEN, McFLEURY, McMUFFIN, McTOAST, McMUFFIN remplissent toutes les conditions pour former une famille de marques. Elles sont en effet en nombre suffisants et reproduisent intégralement un même élément distinctif, à savoir l'élément « mc », avec l'ajout d'un élément

verbal qui les différencie les unes des autres et se caractérisent par la présence de ce même préfixe, « mc », extrait de la marque McDONALD'S.

Le Tribunal juge ainsi que l'existence de cette famille est à prendre en considération pour apprécier l'établissement d'un lien entre les différentes marques en conflit dans l'esprit du public pertinent qui est le consommateur de services de restauration rapide.

Et donc le Tribunal approuve la décision attaquée qui a considéré que le public pertinent peut associer la marque contestée en raison de la combinaison du préfixe MAC avec le nom d'une boisson dans la marque MACCOFFEE, à la famille de marques «Mc» et qu'il peut ainsi établir mentalement un lien entre les marques en conflit de sorte qu'il existe un risque sérieux que l'usage de la marque MACCOFFEE tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD'S.

La marque MACCOFFEE est ainsi annulée et donc supprimée du marché des marques désignant des produits alimentaires.

L'élément « Mc » indissociablement associé aux produits et aux marques de la société McDONALD'S et qui se lit MAC a donc eu raison de la marque MACCOFFEE.

Tribunal de l'Union européenne 5 juillet 2016 Aff T-518/13

MARQUE : ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF INTRINSEQUE DE LA MARQUE « BRONZAGE SUBLIME ».

La jurisprudence admet difficilement les marques composées de slogans promotionnels.

Seule bouée de sauvetage : l'acquisition de la distinctivité par l'usage.

Rappelons qu'une marque n'est valable que si elle est apte à jouer sa fonction de garantie d'origine.

la société JUVA, titulaire de la marque BRONZAGE SUBLIME désignant les produits parapharmaceutiques, produits alimentaires et diététiques des classes 5,29 et 30 soutenait en substance que « bronzage sublime » ne désigne pas une caractéristique du produit ou même la destination des produits, les consommateurs pouvant tout au plus comprendre ces termes comme étant évocateurs du résultat obtenu par certains produits ce qui n'est pas exclusif de son caractère distinctif. Subsidiairement elle précisait que le caractère distinctif a été acquis par l'usage du signe à titre de marque.

Pour le Tribunal rappelant que le droit interne doit être interprété à la lumière du droit communautaire, les signes ne peuvent constituer une marque qu'à condition qu'ils soient aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement, comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Ainsi, pour remplir sa fonction essentielle d'identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l'originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu'elle désigne et soient d'emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise particulière.

Or et s'agissant de la distinctivité intrinsèque, à savoir qu'une marque peut être arbitraire et non descriptive par rapport aux produits ou services désignés, sans pour autant remplir sa fonction de de marque, le Tribunal observe que pris globalement le signe a une fonction laudative fortement marquée par l'utilisation de l'adjectif « sublime » qui sera immédiatement perçu par le public pertinent comme vantant un mérite des effets des produits visés au dépôt et qu'il a de ce fait une fonction promotionnelle.

Le Tribunal rappelle également que selon la jurisprudence communautaire si une marque composée d'un terme laudatif, même banal peut-être distinctive c'est à la condition qu'elle soit apte à jouer sa fonction de garantie d'origine commerciale, ce qui est exclu si elle est uniquement et d'emblée perçue par le consommateur pertinent comme un message publicitaire ou promotionnelle ordinaire.

Et appliquée aux termes « BRONZAGE SUBLIME » pour désigner des produits pharmaceutiques et autres préparation à usage médical ou vétérinaire, le public comprendra qu'il pourra user de produits particulièrement efficaces au regard de l'objectif recherché et percevra exclusivement une appréciation qualitative tendant à vanter les mérites vendus et non une garantie de leur origine commerciale

Cette marque n'est donc pas intrinsèquement distinctive.

S'agissant de l'acquisition de la distinctivité par l'usage, elle est rejetée. Malgré la production de montages réalisés à partir d'impressions d'écran, des communiqués de presse, de publicités, d'attestations, de factures, la société JUVA n'arrive pas à convaincre le tribunal que ses efforts ont eu des résultats objectifs dans la perception par le public pertinent de cette dénomination « BRONZAGE SUBLIME » comme étant une marque désignant l'origine des produits de la société JUVA et non plus comme étant une simple expression laudative et promotionnelle desdits produits.

Malgré tous les efforts de persuasion de la société JUVA, la dénomination BRONZAGE SUBLIME n'est pas élevée au rang des marques.

Tribunal de Grande Instance de Paris 12 mai 2016 n°2014-13431

MARQUE : CONDITION DE LA CONTREFAÇON PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN SITE INTERNET.

Le principe de territorialité en droit des marques nationales implique que pour être poursuivie la contrefaçon doit être établie sur le territoire français.

Dans la mesure où l'accessibilité d'un site internet n'a pas de frontière, l'exploitation contrefaisante d'une marque est par hypothèse établie automatiquement sur le territoire français.

Cependant et afin de respecter le principe de territorialité la jurisprudence exige que l'offre de vente soit destinée aux consommateurs français.

Un site tout en langue étrangère par exemple n'est pas par principe destinée aux consommateurs français.

Selon la jurisprudence de la CJUE, Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier au cas par cas s'il existe des indices pertinents pour conclure qu'une offre à la vente ou une publicité affichée sur une

place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.

Cette même jurisprudence ajoute que lorsque l'offre de vente est accompagnée de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit, ce type de précision a une importance particulière dans le cadre de ladite appréciation.

C'est évidemment à la lumière de cette jurisprudence que la Cour d'appel de Paris a dans une décision du 07 juin 2016 retenue la compétence des juridictions françaises et donc sa compétence.

En l'espèce, la SAS LE BYBLOS qui exploite deux hôtels, l'un à St Tropez et l'autre à Courchevel et qui est titulaire de différentes marques « BYBLOS », a après une vaine procédure en Italie, saisi la juridiction française pour contrefaçon de sa marque par une société italienne qui exploitait un hôtel de luxe à Vérone sous le nom de « Byblos Art Hôtel Villa Amista ».

La SAS LE BYBLOS reprochait à la société italienne des actes positifs d'exploitation de la dénomination BYBLOS en France par l'intermédiaire d'un site internet qui expliquait-elle, était accessible aux usagers situés en France, le consommateur français d'hôtels étant tout à fait capable de réserver une chambre d'hôtel sur un site rédigé en anglais.

En défense, la société Italienne rétorquait que la preuve d'actes positifs sur le territoire français doit résulter d'indices permettant de conclure que la réservation est véritablement destinée aux consommateurs de ce territoire et ne peut seulement résulter de l'accessibilité technique au site internet concerné.

La Cour d'appel constate que si le site de la société italienne n'est rédigé qu'en langues italienne et anglaise dans sa partie descriptive de l'hôtel, la réservation d'une chambre peut être faire en plusieurs langues, dont le français ainsi que le prouve l'impression écran de la page de réservation.

Elle en conclut que l'offre de prestation de services hôteliers à partir du site de la société italienne est bien proposée aux consommateurs situés sur le territoire français.

Cette conclusion apparaît très généreuse pour donner compétence aux juridictions françaises dès lors que ce site n'était pas en langue française et dès lors que les réservations en plusieurs langues dont le français, pouvaient parfaitement s'adresser aux différents seuls étrangers et donc français mais réservant depuis l'Italie.

Cour d'Appel de Paris 07 juin 2016 N° 2014-23490

MARQUE : NOTION D'ATTEINTE A UNE MARQUE DE RENOMMEE

La société Visa international est titulaire de la marque VISA désignant notamment les services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier.

Elle a assigné pour atteinte portée à la renommée de sa marque, la société IOR titulaire de la marque verbale française VISA DE ROBERT PIGUET désignant les produits de de la classe 3, à savoir les parfums et fragrances, cosmétiques.

La renommée de la marque VISA n'était pas critiquée. En revanche la discussion portait sur la notion d'atteinte à cette marque et le préjudice qui pouvait en résulter.

D'abord, la Cour approuve l'arrêt d'appel qui rappelle que l'atteinte portée à cette renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que l'existence de ce lien doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et selon divers critères tirés du degré de similitude entre les marques, de la nature des produits et services visés à leur enregistrement, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que du risque de confusion.

Puis s'agissant du cas d'espèce, la Cour retient un lien entre elles dans l'esprit du public concerné en s'appuyant sur une comparaison des marques en présence à la fois sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et en tenant compte du caractère distinctif du terme « visa ».

Et enfin que la marque VISA est largement connue du public en raison du nombre élevé de cartes en circulation et de l'importance du budget consacré par la société Visa International à sa promotion ou à sa défense et qu'elle véhicule des qualités de confiance et d'excellence, lesquelles sont également attendues par le consommateur normalement attentif et avisé de produits de parfumerie et de cosmétique de luxe.

La Cour en conclut donc que la société IOR, faisant usage de la marque VISA DE ROBERT PIGUET pour désigner de tels produits, exploitait indûment la renommée de la marque VISA.

La marque VISA DE ROBERT PIGUET est ainsi déclarée nulle pour atteinte à la marque de renommée VISA en application des dispositions des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la Propriété Intellectuelle.

Mais qu'en est-il du préjudice subi par la société VISA INTERNATIONAL pour atteinte à sa marque de renommée ?

Dans le cadre d'une action classique en contrefaçon le préjudice tiendrait compte non seulement de l'atteinte à la marque, du préjudice moral mais aussi du gain manqué et des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Il en va autrement pour l'atteinte à la marque de renommée, le préjudice ne s'inférant pas nécessairement ou du moins automatiquement de cette atteinte.

En effet, le préjudice pour une marque de renommée doit être justifié selon la Cour à l'aune de la démonstration d'une modification du comportement des consommateurs concernés ou d'un risque sérieux d'une telle modification.

Modification qu'il appartient au titulaire de la marque de renommée d'établir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Ainsi, l'usage injustifié d'une marque de renommée entraîne l'annulation de la marque, sans pour autant entraîner automatiquement l'allocation de dommages et intérêts, alors même que l'exploitation injustifiée porte nécessairement atteinte à la marque de renommée justifiant en cela l'allocation de dommages d'intérêts.

Ne dit-on pas que la marque de renommée relève d'un régime à part ? Cette décision en est l'exemple.

Cour de cassation 07 juin 2016 n°2014-16885

MARQUE : DECHANCE POUR DEGENERESCENCE.

La Cour d'appel de Nancy rendu une décision intéressante qui rappelle les conditions de déchéance pour déchéance d'une marque.

Rappelons que la déchéance s'applique à une marque lorsque cette marque, du fait de son titulaire, est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

En l'espèce, il s'agissait de la marque « Bois Rétifié » désignant les produits des classes 19 (matériaux de construction....) , 20 (meubles....) ,et 28 (jeux, jouets...)

Le titulaire de cette marque a agi en contrefaçon à l'encontre d'une société ayant notamment déposé la marque « rétifier ».

En défense cette dernière soulève la déchéance pour déchéance et donc la nullité de la marque « Bois rétififié ».

Echouant devant le Tribunal, elle l'emporte devant la Cour.

La Cour rappelle que les dispositions sur la déchéance s'appliquent lorsque la marque perd sa « vigueur privative » (expression parfaitement réaliste, bien que rarement utilisée par la jurisprudence), dès lors que le public a pris l'habitude d'identifier la marque au produit.

Et la Cour de constater que la désignation de bois rétififié est pour les professionnels du bois, la désignation usuelle d'un bois ayant subi une épreuve de rétifification (chauffe à haute température sous atmosphère inerte) à fin d'en renforcer la résistance et la stabilité.

De plus une note de 2002 présente le Bois Rétifié comme « un bois naturel, résineux ou feuillu, dont certaines caractéristiques sont améliorées à la suite d'un traitement appelé Rétifification », avant de rajouter que le mot Rétifification qui est un néologisme né de la contraction de « *réticulation* » (réarrangement de certaines chaînes moléculaires sous l'action de la chaleur) et de « *torréfaction* », est en passe de devenir le nom usuel pour désigner le traitement à haute température du bois.

Enfin la l'expression Bois rétififié est largement exploitée par les autres acteurs économiques du marché considéré.

Ainsi la désignation « bois rétififié » est devenue, pour les professionnels du bois, la désignation usuelle d'un bois ayant été traité à haute température afin d'en renforcer la résistance et la stabilité.

Restait à démontrer que cette déchéance prenait sa source dans l'inaction du titulaire de la marque.

La Cour juge qu'en l'absence de justification par son titulaire d'avoir combattu l'usage à titre descriptif du terme « bois rétififié », ou simplement du terme « rétififié » par une campagne menée contre cet usage généralisé de son signe comme nom commun, la marque Bois rétififié apparaît frappée de déchéance par excès de notoriété.

Ainsi définies les deux conditions de la déchéance : 1 - le signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, 2 - cette désignation est du fait du titulaire, à savoir qu'il a laissé faire ou n'a pas suffisamment fait pour éviter que sa marque désigne le produit ou le service et donc cette déchéance.

Intéressante décision qui notamment nous invite dans le monde du bois en nous apprenant une méthode de traitement de ce végétal.

Cour d'Appel de Nancy 18 mai 2016 N°2015-01335

Lettre d'information juridique n°95 Novembre 2016

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