

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° 72/ Octobre 2014

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

Sommaire

Dessin et modèle : Rappel à l'ordre de la Cour de cassation à propos de la présomption de titularité.

Dessin et modèle : Qui apprécie le caractère apparent d'un modèle ?

Dessin et modèle : Le mocassin « Mohican » de la société JM WESTON existait en 1946

Marque : GOOGLE est bien un hébergeur et son système « adwords » bénéficie du régime de la responsabilité limitée.

Marque : Nullité pour défaut de distinctivité de la marque « LIBERTY TROUSPINETTE. »

DESSIN ET MODELE : RAPPEL A L'ORDRE DE LA COUR DE CASSATION A PROPOS DE LA PRESOMPTION DE TITULARITE AU PROFIT DES PERSONNES MORALES

La Cour de cassation rappelle que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard des tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

Cette jurisprudence est constante depuis 1993. Cependant certains juges du fond y ajoutent des conditions ce que leur reproche la Cour de cassation.

Ainsi pour débouter une société revendiquant des droit d'auteur un modèle de chaussure la Cour d'appel de Paris avait retenu que la présomption de possession de l'œuvre reconnue au profit des personnes morales ne doit être reconnue qu'à la condition qu'elles justifient avoir participé techniquement et financièrement à l'élaboration d'un processus créatif qui leur a permis d'exploiter et de commercialiser le produit sans qu'aucune contestation n'émane des auteurs et qu'il ne saurait être reconnu la titularité des droits d'auteur à des personnes morales sur des œuvres dans lesquelles elles n'exercent aucune influence ou n'ont aucun contrôle.

On peut comprendre la motivation de la Cour d'Appel qui ne souhaite pas accorder aux simples exploitants d'un modèle, souvent importateurs, des droits d'auteur sur celui-ci.

Mais la Cour de cassation est stricte, Il suffit d'une exploitation paisible de l'œuvre pour bénéficier de la présomption de titularité des droits sur cette œuvre. Aucune autre condition n'est exigée.

D'où la cassation inévitable de cet arrêt.

Doit-on voir dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris un début de résistance à l'encontre de cette présomption prétorienne.

L'avenir le dira, en tout cas, c'est bien au contraire la Cour suprême qui tient à sa jurisprudence.

Cour de cassation 10 juillet 2014 n°2013 -16465

DESSIN ET MODELE : QUI APPRECIE LE CARACTERE APPARENT DU MODELE ?

La loi protège les modèles à vocation industriel.

Outre les conditions de nouveauté et de caractère propre, il existe la condition de l'apparence.

En effet, la protection conférée par le droit des dessins et modèles est avant tout visuelle, cela tient à la fonction ornementale du modèle à protéger.

Et cela découle de la définition même du modèle: *Peut-être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit...*

La loi protège aussi le modèle d'une pièce qui s'incorpore dans produit complexe, et la loi rappelle que pour être protégeable, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, *doit rester visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final.*

On doit en conclure que seuls les produits visibles sont protégeables par le droit des dessins et modèles.

Ainsi, l'entrecroisement de fils métalliques qui soutiennent l'ossature d'un chapeau féminin ne peut être protégée comme modèle dans la mesure où l'étoffe qui les revêt les rendent invisibles.

Les douilles de lampes à incandescence destinées à des automobiles ne sont pas visibles pour le public et ne peuvent donc en aucune manière déterminer sa préférence. Elles ne peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles.

Mais qui doit apprécier le caractère visible : l'acheteur intermédiaire ou le consommateur final ?

Dans la décision relative aux douilles, c'est le consommateur final qui appréciera le caractère visible.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 2014 apporte une précision.

Il s'agissait de protéger l'apparence extérieure d'un ensemble de caniveau de drainage. Or, son utilisation impliquait qu'il soit enterré, seule la grille restait visible.

Le Tribunal avait refusé la protection jugeant que pour être protégeable le modèle doit notamment être apparent, c'est-à-dire extérieur et visible, au regard de sa destination ornementale. Or le corps du caniveau, une fois posé étant destiné à être enseveli dans le béton sera totalement caché et ne peut donc faire l'objet d'une protection au titre des dessins et modèles.

La Cour d'appel infirme cette décision en posant la question de savoir si c'est au regard, de l'utilisateur final ou de l'acheteur que doit s'apprécier le caractère visible d'un modèle.

Pour la Cour d'appel, le caractère visible doit d'apprécier, certes par rapport à l'utilisateur final, mais non pas lors de son utilisation, de sa mise en place, mais lors de son achat.

C'est donc en l'espèce l'acheteur intermédiaire qui sera le juge, peu importe que le produit soit ensuite enterré et donc rendu invisible.

La Cour inverse donc la décision du Tribunal en considérant au contraire que le caractère visible du produit doit d'apprécier au moment de son achat et non au moment de son utilisation.

Cette décision peut semer le trouble pour un produit ou plus exactement pour un élément d'un produit destiné par sa nature à demeurer invisible car enfoui sous terre.

Elle semble contraire à la jurisprudence antérieure.

Il existe cependant une explication qui pourrait expliquer cette différence. S'agissant par exemple de l'entrecroisement de fils métalliques qui soutiennent l'ossature d'un chapeau féminin ou des douilles de lampes incandescentes, ce sont des produits invisibles dès la fabrication finale du produit complexe dans lequel ils s'incorporent. Ils sont invisibles dès la sortie d'usine pourrait-on dire. Ce qui n'est pas le cas pour le caniveau de drainage qui ne deviendra invisible que si on l'enterre.

Cette explication en vaut certainement une autre.

Attendons celle de la Cour de cassation.

Cour d'Appel de Paris 18 juin 2014 n°13-22981

DESSIN ET MODELE : LE MOCASSIN WESTON CONNU SOUS LE NOM DE « MOHICAN » EXISTAIT DEPUIS 1936

On connaît le fameux mocassin exploité par la toute aussi fameuse société JM WESTON.

La Cour de cassation a confirmé l'annulation du modèle déposé en 1991 et rejeté tout droit d'auteur sur la forme de ce mocassin.

C'est au cours d'une action en contrefaçon intentée par la société JM WESTON à l'encontre de la société CAPUCE exploitant de chaussures sous la marque Paraboot et qui commercialisait une forme de mocassin identique à celle revendiquée que la sanction est tombée.

Il s'avère à la lecture de la décision que la société JM WESTON faisait remonter ses droits sur ce mocassin à l'année 1949.

Or, l'adversaire démontrait, magazine à l'appui, l'existence antérieure d'un modèle dénommé Bass qu'un acteur d'Hollywood de l'époque, Paul Henreid, portait déjà en 1947.

De plus, d'autres publications faisaient remonter ce modèle Bass à l'année 1936.

Cela a suffi à la Cour d'Appel pour juger que le modèle de la société JM WESTON n'était pas nouveau et que les petites différences entre le modèle de 1936 et celui de 1949 n'étaient pas suffisantes pour être significatives ou témoigner d'une création ou interprétation esthétique novatrice de mocassin habillé et relèvent d'éléments de détail.

Dure décision pour la société JM WESTON et les amateurs des mocassins WESTON, mais que cette société se rassure ce mocassin restera toujours attaché à son nom, même s'il est désormais aujourd'hui totalement vulgarisé.

Cour de cassation 24 juin 2014 N° 2013-12067

MARQUE : GOOGLE EST BIEN UN HEBERGEUR ET SON SERVICE « ADWORDS » BENEFICIE DU REGIME DE RESPONSABILITE LIMITEE.

La question qui revient sans cesse sur le métier est celle de la problématique utilisation d'une marque à titre de mot-clé.

Le procès concerne cette fois la société VOYAGEURS DU MONDE titulaire de la marque éponyme qui a fait constater que la saisie de la requête « voyageurs du monde » sur le moteur de recherche Google faisait apparaître des liens hypertextes publicitaires à destinations d'autres sites web concurrents dans le domaine du voyage.

Après une longue et complète étude de son fonctionnement, la Cour d'Appel de Paris conclut que la société Google intervient comme simple prestataire d'un service de référencement par le biais de son service Adwords lequel offre contre rémunération une prestation à distance au moyen d'équipements électroniques, de traitement de stockage, de données, à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Peu importe, rappelle la Cour d'Appel que ce service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de la rémunération et qu'il apporte à ses clients des renseignements d'ordre général,

S'agissant du rôle joué par Google dans l'établissement ou la sélection des mots clés ainsi que dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel, la Cour considère que Google a mis au point un processus automatisé permettant la sélection de mots clés et la création d'annonces, les annonceurs sélectionnant les mots clés, rédigeant le message commercial et insérant le lien vers le site.

Autrement dit, il n'est pas démontré que Google aurait un rôle actif dans l'établissement de ces mots clés, rôle actif qui l'exclurait du bénéfice de la responsabilité limitée.

La messe semble donc dite et redite, et elle est d'ailleurs conforme avec les arrêts de la CJUE sur la définition du prestataire de service de référencement.

Naturellement, cette responsabilité limitée ne signifie pas irresponsabilité.

Il ne s'agit pas d'ailleurs pas à proprement parlé de responsabilité limitée mais de responsabilité encadrée. En effet, l'hébergeur et donc en l'espèce à Google sera responsable, si ayant pris connaissance du caractère illicite des données de l'annonceur il n'a pas promptement retiré ou rendu inactifs lesdites données.

En l'espèce, la société GOOGLE avait réagi promptement en retirant les données litigieuses, étant précisé et la Cour dans son arrêt le fait observer que l'utilisation d'une marque comme mot clé n'est pas en soi illicite.

Elle le serait si les annonces qui apparaissent ne sont pas pour l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif suffisamment identifiables comme provenant d'un tiers et non du titulaire de la marque utilisée comme mot clé. Mais cela reste de la responsabilité de l'annonceur et non de l'hébergeur.

Cour d'Appel de Paris 9 avril 2014 n° 2013/05025

MARQUE : NULLITE POUR DEFAUT DE CARACTERE DISTINCTIF MARQUE LIBERFREE TROUSSEPINETTE

Qui connaissait le terme TROUSSEPINETTE ?

Peu de personnes, sauf peut-être les vendéens.

Une personne physique a eu l'idée de déposer les termes LIBERFREE TROUSSEPINETTE et TROUSSEPINETTE APERITIF AUX FRUITS à titre de marque pour désigner les boissons alcooliques, à l'exception des bières, cidres, digestifs, vins, spiritueux en classe 33.

Fort de cette marque, ce titulaire assigna une société qui distribuait un apéritif sous l'appellation « La Troussepinette ».

En défense, on lui opposa le caractère générique du terme « TROUSSEPINETTE ».

Opposition rejetée, mais dans un premier temps seulement, car après avoir obtenu gain de cause, le titulaire de la marque TROUSPINETTE, voit la décision cassée.

La Cour d'appel de renvoi retourne la situation et juge le terme TROUSSEPINETTE générique, la marque est annulée.

La Cour de cassation rejette le second pourvoi et donc TROUSSEPINETTE ne peut plus définitivement servir de marque pour désigner des boissons.

Explication : Le terme TROUSSEPINETTE est une dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif à base de fruits ou végétaux, tel que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin.

Et la Cour de dire : qu'il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, et qu'il importe peu que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national par le déposant de la marque, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine.

Cette décision nous apprend donc ce qu'est la TROUSSEPINETTE, et rappelle que le caractère générique d'un terme reste générique sur tout le territoire national, même s'il n'est connu que dans une zone géographique déterminée, en l'espèce en Vendée.

Cour de cassation 3 juin 2014 n°13-19057

Lettre d'information juridique n°72 Octobre 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

www.avocat-baranes.fr