

## **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](http://www.avocat-baranes.fr)**

N° 83 Octobre 2015

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

# **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DROIT DES MARQUES**

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

## **Sommaire**

*Marque : Validité des marques « Apéro » et « l'apéro sans alcool » pour désigner des jeux de tables qui se joueraient au cours de l'apéro.*

*Marque : Importance d'une bonne représentation graphique pour une marque tridimensionnelle.*

*Marque : Le risque de confusion s'analyse à travers une appréciation globale et non au vu des différences.*

*Marque : Similitude entre 501 et 101*

*Marque : L'usage d'une marque désignant le composant d'un produit final ne constitue pas un usage pour le produit final lui-même. (Affaire TEFLON)*

**MARQUE : LES MARQUES « L'APERRO » ET « L'APERRO SANS ALCOOL » SONT DISTINCTIVES POUR DESIGNER DES JEUX DE TABLES QUI SE JOUERAIENT AU COURS DE L'APERRO**

Les marques « L'APERRO » et « L'APERRO Sans Alcool » sont distinctives pour désigner des jeux de tables, cela paraît évident tellement ce mot APERRO et jeux de tables relèvent de domaines différents.

Les services désignés par ces marques sont notamment les « jeux de table ».

Or la marque désigne par elle-même et pour le consommateur des jeux de tables qui se jouent au cours de « l'apéro ».

Sont-elles pour cela dépourvues de distinctivité ?

C'est une des questions au demeurant nombreuses, à laquelle devait se prononcer le Tribunal de Grande instance de Paris.

La société Hachette qui commercialise un jeu sous le titre « l'apéro à déguster sans modération » et qui contient 150 cartes sous forme de quizz, devinettes rébus ...., réparties en 6 catégories différentes, amuse-bouche, entrée, plats, trous normands, fromages et desserts est poursuivie en contrefaçon par le titulaire des deux marques précitées « L'APERRO » et « L'APERRO Sans Alcool ».

Pour la société Hachette les marques « L'APERRO » et « L'APERRO Sans Alcool » sont nulles pour défaut de caractère distinctif dans la mesure où il s'agit de l'emploi d'un terme générique « l'apéro » pour désigner le fait que le jeu est destiné à être pratiqué au moment de l'apéritif.

Le Tribunal lui répond justement que si l'apéro désigne un moment convivial avant de prendre un repas et une boisson, l'utilisation des signes « apéro » « et apéro sans alcool » pour un certain nombre de produits et notamment des jeux et des jeux de tables n'ont pas de point de contact direct avec la signification du mot apéro.

Tout au plus nous dit le Tribunal, le signe évoque un moment au cours duquel le public pour s'adonner au jeu et d'en conclure que le signe est donc suffisamment distinctif.

Notons que le titulaire de ces deux marques qui voit ses marques validées ne l'emporte pas pour autant sur le terrain de la contrefaçon.

En effet, le Tribunal observe que Hachette n'a pas fait du terme « apéro » un usage à titre de marque, car il renseigne simplement le public sur le contenu de la boîte afin de la distinguer des autres produits appartenant à la même série selon des déclinaisons différentes.

Autrement dit, Hachette utilise ce mot dans son sens courant pour désigner l'objet, à savoir des questions adaptées à ce moment qu'est l'apéritif ou communément dit apéro, terme que l'on retrouve dans le dictionnaire argot français.

*Tribunal de Grande instance 9 avril 2015 RG 2014-00274*

## **MARQUE : L'IMPORTANCE D'UNE BONNE REPRESENTATION GRAPHIQUE POUR UNE MARQUE TRIDIMENSIONNELLE**

Les marques tridimensionnelles sont l'objet de nombreuses actions ou plus exactement de demandes reconventionnelles en nullité.

La marque tridimensionnelle représente graphiquement, souvent si ce n'est toujours, le conditionnement d'un produit ou le produit lui-même.

Si la marque est reconnue valable elle a l'avantage d'accorder à la forme du produit une protection illimitée dans le temps, à condition bien entendu de la renouveler à chaque fois, alors que la protection par le droit des dessins et modèles a une durée limitée.

La marque tridimensionnelle est souvent refusée à l'enregistrement ou annulée pour défaut de distinctivité, ce qui peut se comprendre parfaitement puisque elle est censée représenter le produit lui-même ou son emballage ce qui ne le rend pas nécessairement apte à le différencier des autres produits du même secteur.

Cependant une marque tridimensionnelle n'est pas par principe écartée dès lors qu'elle est apte à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il faut donc que cette marque qui reproduit la forme du produit ou de son conditionnement se différencie donc suffisamment des autres produits ou conditionnement des produits du même secteur d'activité.

Seulement, passé ce stade encore faut-il qu'elle soit parfaitement identifiable à travers son enregistrement ou son dépôt, car le seul document valable et opposable aux tiers est précisément le certificat d'enregistrement dans lequel figure la marque.

Tel n'a pas été le cas d'une marque tridimensionnelle désignant des boissons sans alcool, jus de fruits....

Cette marque tridimensionnelle était constituée par la représentation graphique de l'emballage du produit.

Or si la représentation graphique peut être réalisée par tout moyen, c'est à condition qu'elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Soumise au Tribunal de Grande Instance de Paris elle est annulée pour défaut de clarté

En effet aux termes du jugement, la marque tridimensionnelle fait l'objet d'une représentation graphique en noir et blanc dont rien n'indique qu'il s'agisse d'une photographie et dont la mauvaise qualité n'autorise qu'une description sommaire.

Le Tribunal ajoute qu'il ne peut se référer à aucun autre document que l'extrait communiqué contradictoirement en version papier et ne peut s'appuyer sur l'emballage tel qu'il a été commercialisé.

Qui plus est la description proposée par son titulaire ne permettait aucune représentation mentale déterminée, le signe ne pouvant être compris que par le biais d'une interprétation purement subjective permettant de déduire d'une alternance aléatoire de forme et de couleurs, la qualité du matériau photographié et son asymétrie qui ne sont en réalité observables que sur les exemplaires commercialisés.

En d'autres termes, le signe déposé n'est pas représenté clairement, objectivement et de façon intelligible.

Cette décision rappelle donc que la représentation graphique d'un produit ou de son emballage dans le dépôt d'enregistrement de la marque nécessite une application toute particulière.

Il ne faut pas que sa forme indéterminée offre à son titulaire un monopole aussi large qu'incertain.

*Tribunal de Grande instance de Paris 2 juillet 2015 n°2014-04472*

## **MARQUE : LE RISQUE DE CONFUSION S'ANALYSE A TRAVERS UNE APPRECIATION GLOBALE ET NON AU VU DES DIFFERENCES**

La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Cette règle est une notion de base.

Il en est donc ainsi pour l'analyse du risque de confusion. La Cour de cassation rappelle cette règle en censurant un arrêt de la Cour d'Appel qui s'était basée sur les différences entre les deux marques qui s'opposaient.

En l'espèce la commune de St Tropez titulaire de la marque verbale « Les voiles de Saint Tropez » a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque également verbale « les voiles de Cassis » en classe 25 28, et 31.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence infirmant la décision du Directeur de L'INPI qui avait accueilli l'opposition a écarté l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques en constatant que si les produits sont similaires et le terme « Les voiles » arbitraire pour désigner les produits, les deux marques sont constituées de caractère d'imprimerie classiques de couleurs noires et dépourvues d'originalité sur le plan du graphisme. La Cour retient également que l'expression « Les voiles de » qui présente une évidente connotation marine pour le consommateur d'attention moyenne est descriptif puis que le nom de la commune constitue l'élément dominant des deux marques noms qui ne sont ni identiques ni similaires et ont des consonances différentes.

La Cour de cassation censure sèchement cette décision en rappelant les règles applicables en cette matière, à savoir que le risque de confusion ne se détermine pas au vu des seules différences mais selon une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présences et en recherchant d'un côté si du fait de son caractère arbitraire, le terme « Les voiles de » ne conférerait pas à la marque antérieure un forte distinctivité par rapport aux produits de même catégorie, et de l'autre, si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne et enfin, si la faible similitude entre les signes n'étaient pas compensée par l'identité ou la similitude des produits désignés.

Juste rappel des règles. Notons la contradiction de l'arrêt de la Cour d'appel qui à la fois juge que le terme « les voiles » est arbitraire mais que l'expression « les Voiles de » est descriptif.

La cassation s'imposait d'autant plus.

Cour de cassation 12 mai 2015 n°14-14774

## **MARQUE : SIMILITUDE ENTRE 501 ET 101**

La société Levi Strauss titulaire de l'emblématique marque « 501 » désignant notamment les vêtements et chaussures s'est opposée au dépôt de la marque communautaire « 101 » désignant les mêmes produits

Le litige relevant de deux marques communautaire a d'abord été porté devant la division d'opposition qui a rejeté l'opposition estimant qu'il y a avait suffisamment de différences entre les

signes en conflit pour éviter tout risque de confusion, même en tenant compte du caractère distinctif accru ou de la renommée de la marque antérieure 501 et que, eu égard au faible caractère distinctif des éléments opposant les signes en conflit, les similitudes existantes entre eux étaient peu susceptibles d'évoquer la marque antérieure pour les consommateurs moyens, la marque demandée « 101 » ne pouvant tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure.

Un recours est formé par Levis Strauss auprès de l'OHMI qui est rejeté par la chambre de recours

Appel est formé devant le Tribunal communautaire qui annule la décision de rejet de l'opposition donnant ainsi gain de cause à Levi Strauss.

Pour le Tribunal si le public est plus sensible aux différences visuelles lorsqu'il est en présence de signes courts, en l'espèce la différence d'attaque entre les deux marques peut contribuer à écarter une confusion.

Néanmoins il faut rappeler les spécificités du commerce de l'habillement où la décision d'achat suit une inspection visuelle du produit. Dès lors le consommateur ne sera pas assez alerté du fait de la seule différence entre les premiers chiffres.

Et d'ajouter que sur le plan phonétique, la marque seconde est, en français et en allemand, totalement incluse dans la marque première, « 101 » s'entend en effet dans « 501 ».

En conclusion, le Tribunal sanctionne la décision de la chambre de recours pour avoir décidé à tort que les signes comparés « 501 » et « 101 » n'étaient pas globalement similaire.

*Tribunal UE 3 juin 2015 n° T- 654/13*

**MARQUE : L'USAGE D'UNE MARQUE DESIGNANT UN COMPOSANT D'UN PRODUIT FINAL NE CONSTITUE PAS UN USAGE POUR LE PRODUIT FINAL LUI-MEME. AFFAIRE TEFLON**

Intéressante décision du Tribunal de l'Union à propos de la marque communautaire TEFLON et qui peut parfaitement être transposée à une marque nationale.

Le « TEFLON » est une matière antiadhésive qui entre dans la composition du produit final que sont les articles de cuisson. C'est aussi et avant tout aussi une marque déposée pour désigner notamment les produits de cuisson.

Le titulaire de la marque TEFLON s'est ainsi opposé à la demande d'enregistrement de la marque POLYTETRAFLON pour les mêmes produits.

Le déposant de la marque seconde POLYTETRAFLON sollicite dans le cadre de cette opposition la preuve de l'usage de la marque antérieure TEFLON pour les produits désignés.

Dans un premier temps la chambre de recours estima que la marque antérieure (TEFLON) a bien été exploitée pour lesdits produits.

Le Tribunal de l'Union annule cependant cette décision notant que les matières antiadhésives que l'intervenante (Teflon) fournit à ses clients sont soumises à un processus de transformation, soit par ces derniers, soit par des entreprises agréées par l'intervenante, qui donne comme résultat des produits destinés à être vendus au consommateur final.

Le Tribunal juge donc que la preuve de l'utilisation de la marque antérieure à l'égard des produits finals de tiers intégrant un composant provenant de l'intervenante ne permet pas de conclure à son usage pour les produits finals.

Peu importe nous dit le Tribunal que le signe « Teflon » soit apposé sur le produit final, car cela ne remet pas en cause la conclusion qu'aucun usage n'est démontré pour ce produit final dans la mesure où l'apposition de ce signe sur le produit final indique certes que la matière antiadhésive rentre dans la composition, mais n'a pas pour fonction d'établir un lien entre ce signe et l'origine commerciale dudit produit.

Autrement dit les composants des produits finis comme en l'espèce les matières antiadhésives sont fondamentalement différents du produit final et dans lesquels ils sont intégrés.

*Tribunal UE 16 juin 2015 aff.T660/11*

**Lettre d'information juridique n°83 Octobre 2015**

**Cabinet Claude BARANES**

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 06 49 73 46 51 Fax 01 53 64 09 72

---

**Cabinet d'Avocats Claude Baranes**

[claudebaranes@avocat-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)  
[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)