

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° 94 Octobre 2016

**Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle et la
Concurrence déloyale.**

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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

Sommaire

Enseigne : Une enseigne banale ne bénéficie pas de protection. (Affaire Optical Center)

Marque : Rejet de la marque « NOVELTY »

Marque : Absence de similarité entre les services de location d'emplacements caravanes-camping-car et les services de parc de stationnements

Marque : Action en déchéance et intérêt à agir

Marque : Absence de validité de la marque « ASPIVENIN »

ENSEIGNE : UNE ENSEIGNE BANALE NE BENEFICIE PAS DE PROTECTION (AFFAIRE OPTICAL CENTER)

La société OPTICAL CENTER exploite une centaine de magasins en France et est également franchiseur de sociétés exploitant des magasins d'optique sous cette enseigne.

Une société OPTIC Kremlin a acquis le fonds de commerce d'un franchisé de la société OPTICAL CENTER et a poursuivi l'exploitation sous l'enseigne OPTICAL CENTRE, qui ne diffère donc de l'enseigne d'origine que par l'inversion de deux lettres.

La société OPTICAL CENTER a assigné la société OPTIC Kremlin pour demander la suppression, sous astreinte de tous les signes distinctifs de la société OPTICAL CENTER et l'indemnisation de son préjudice.

La cour d'appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de commerce de Créteil qui a rejeté cette demande.

La motivation repose en partie sur la banalité de l'enseigne.

La Cour rappelle que le propriétaire d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ne peut prétendre en interdire l'usage par un concurrent, pour autant que le signe invoqué soit distinctif, c'est-à-dire qu'il permette d'identifier l'origine commerciale des produits ou services offerts.

Or pour la Cour, le signe « OPTICAL CENTER » n'est pas distinctif car il décrit pour tout consommateur, même s'il ne maîtrise pas l'anglais, un centre d'optique.

Dès lors la reprise de ce signe par un concurrent ne peut générer un risque de confusion. La confusion, précise la Cour, ne pouvant provenir que de l'inaptitude intrinsèque de l'enseigne et du nom commercial de la société OPTICAL CENTER à jouer leur rôle d'identification d'une origine commerciale dans l'esprit du consommateur.

La société OPTICAL CENTER est donc déboutée de sa demande car son enseigne est trop banale et trop descriptive de l'activité concernée à savoir un centre d'optique.

On peut approuver cette décision avec quelques réserves toutefois.

La Cour raisonne comme s'il s'agissait d'une marque et dès lors à l'instar d'une marque, la distinctivité d'une enseigne pourrait s'acquérir par son usage intensif, sa connaissance du consommateur, sa part du marché par exemple. Or, la Cour précise bien que la société OPTICAL CENTER exploite une centaine de magasins outre un réseau de sociétés franchisées, ce qui est loin d'être insignifiant.

On peut donc avoir des craintes pour les autres enseignes concurrentes qui ont pour enseigne le terme OPTIQUE, ou OPTIC ou encore OPTICAL.

Cour d'appel de Paris 24 mai 2016 n°15-06153

MARQUE : REJET DE LA MARQUE NOVELTY

La demande d'enregistrement de la marque NOVELTY pour désigner un certain nombre de services de la classe 35 à savoir : « *Les services de Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, diffusion de matériels publicitaires ...* » a été rejetée par le directeur général de l'INPI considérant que ce signe n'était pas apte à distinguer les produits et services d'un opérateur économique et pouvant servir à en désigner une caractéristique.

La Cour d'appel saisie par le déposant rejette le recours.

Elle rappelle que selon les extraits des dictionnaires communiqués par le requérant lui-même, le signe renvoie à une chose nouvelle, à l'innovation ou encore à la nouveauté ; qu'il est en effet la traduction littérale en anglais du mot nouveauté, lequel sera aisément compris par le public auquel s'adressent les services concernés, sans évoquer immédiatement le terme anglais « novel » qui désigne un roman littéraire ou un style musical.

Autrement dit, ce signe ne sera pas perçu comme permettant de distinguer les produits ou services proposés mais comme une simple indication décrivant la nature - une innovation- ou une qualité des services- le fait d'être innovant et qu'il est donc dépourvu de caractère arbitraire et non susceptible de remplir sa fonction de garantie d'origine d'une marque, c'est à dire de distinguer les produits et services désignés de ceux d'autres entreprises.

La décision rappelle que pour être valable une marque doit remplir sa fonction de garantie d'origine du service ou du produit qu'elle désigne et ce afin, pour le public concerné par ce produit ou ce service, de les distinguer des produits ou services des autres entreprises.

Ici, pour la Cour, le signe « Novelty » sera perçu par le public comme l'expression d'une qualité : la nouveauté, ce que prohibe l'article L 711-2 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont dépourvus de caractère distinctif :..... *les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la qualité.....*

Cette décision confirme le durcissement de la jurisprudence à propos de la validité des marques.

Les anciennes décisions favorables pour les marques « baby dry » pour désigner des couches culottes ou « translation » pour désigner un service de traduction, seraient-elles identiques aujourd'hui ?

La question se pose.

Cour d'appel de Paris 27 mai 2016

MARQUE : ABSENCE DE SIMILARITE ENTRE LES SERVICES DE LOCATION D'EMPLACEMENTS DE CARAVANES-CAMPING-CARS ET LES SERVICES DE PARCS DE STATIONNEMENT- LOCATION DE PLACES DE STATIONNEMENT.

La société HUTOPPIA a pour activité la location des emplacements de caravanes, camping-cars. Elle titulaire de la marque INDIGO désignant cette activité.

De son côté, la société INFRA PARK (antérieurement dénommée VINCI PARK) exploite également le terme INDIGO mais pour des services de parc de stationnement, location de places de stationnement. Elle est titulaire de cette marque désignant ces services précités.

La première a donc attaqué la seconde en contrefaçon de la marque INDIGO.

Au regard du principe de spécialité en droit des marques, la question évidemment posée a été celle de l'identité ou de la similarité des services offerts par les deux sociétés en conflit.

Autrement-dit les services de camping (exploitation de terrain de camping) sont-ils identiques ou similaires aux services de stationnement ?

S'agissant de l'identité des services relevant de la contrefaçon par reproduction, qui rappelons le, ne nécessite pas la démonstration d'un risque de confusion, le tribunal répond par la négative.

Le tribunal rappelle que le service de camping est aux termes de la définition du dictionnaire historique de la langue française, une activité qui consiste à vivre en plein air sous une tente ou dans une caravane, et que les services de stationnement consistent principalement à assurer le garage d'un véhicule pour une courte durée, pour en conclure, que ces deux services ne sont pas identiques, rajoutant que si les campings comprennent souvent un parking destiné au garage des véhicules de la clientèle qui séjourne chez eux, il ne s'agit que d'un service accessoire au même titre qu'un parking dans un hôpital ou celui à l'extérieur d'une salle de cinéma.

Si les services ne sont évidemment pas identiques, peuvent-ils être cependant similaires, ce qui pourrait entraîner un risque de confusion au regard notamment de l'identité verbale et auditive des signes en présence et entraîner une contrefaçon par imitation.

Pour le tribunal, les services de stationnement qui consistent à assurer le garage d'un véhicule pour une courte durée ne sont pas de même nature et n'ont pas la même finalité que les services de camping consistant en un service d'hébergement temporaire à vocation touristique pouvant durer plusieurs semaines.

Leur utilisation est différente, le camping assure un véritable accueil dans un environnement soigné et propose des services associés tel un espace d'animation, des aires de jeux, là où la société INFRA PARK propose un simple espace le plus souvent bitumé aménagé pour le stationnement de véhicules.

Les services ne sont pas non plus complémentaires, l'éventualité de la présence d'un parking devant un camping pour garer les véhicules des campeurs, n'est pas suffisante à caractériser un lien étroit entre lesdits services, d'autant que le service de parc de stationnement n'est pas indispensable à celui du camping.

Et donc le tribunal conclut que les services ne sont nullement similaires et qu'aucun risque de confusion n'est possible, écartant et rejetant l'action en contrefaçon.

Cette décision, bien entendu susceptible d'appel, rappelle un des principes du droit des marques, celui de la spécialité et que cette spécialité n'est pas extensible.

Tribunal de grande instance de Paris 11 mars 2016

MARQUE : ACTION EN DECHEANCE ET INTERET A AGIR

L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne intéressée de solliciter la déchéance du titulaire de ses droits sur une marque dès lors que ce titulaire ne l'a pas exploitée pendant une durée ininterrompue de 5 ans.

Cette action en déchéance oblige d'un côté les titulaires de marques à les exploiter et permet d'un autre côté de désencombrer les registres de celles qui ne le sont pas.

Cependant que devons-nous entendre par toute personne intéressée?

La jurisprudence est actuellement bien établie sur cette question en se calquant sur la notion procédure d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.

Il ne s'agit donc pas de n'importe quelle personne mais d'une personne justifiant d'un intérêt légitime à obtenir la déchéance.

Et cet intérêt existe lorsque le demandeur à la déchéance souhaite lever une entrave dans le cadre de son activité.

L'exemple nous est donné par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 25 mars 2016.

Ce jugement est intéressant en ce sens qu'il reçoit ou rejette les demandes en déchéance selon que le demandeur de cette déchéance justifie ou non être entravé dans son exploitation.

En l'espèce, la société ZING Installation est titulaire de deux marques françaises « Zing installation » et « Zinc » désignant tant les produits comme les tissus, les rideaux en matière textiles, store, tentures murales de la classe 24, que les vêtements, chaussures chapellerie de la classe 25.

De son côté Madame Nicola T qui occupait un poste de développement dans une agence de création dans le secteur de la mode a déposé postérieurement la marque « Zing » pour les mêmes produits.

Elle projette de créer une société dénommée Zinc dont l'activité principale serait la vente de vêtements fabriqués en matière biologique.

Avant d'exploiter cette marque Madame Nicolas T. a assigné la société Zing Installation en déchéance de la marque « Zing ».

Le débat porte d'abord sur la recevabilité de la demande, autrement dit sur l'intérêt à agir.

Le tribunal rappelle donc que pour justifier d'un intérêt à agir il faut vérifier si l'existence de la marque constitue une entrave à l'activité économique de celui qui en demande la déchéance.

Or cela suppose que le demandeur justifie exploiter ou envisage d'exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n'est pas utilisée.

S'agissant des produits tels que les tissus, rideaux en matières textiles, stores de la classe 24, la simple désignation de ces produits dans le dépôt de sa marque ne suffit pas à démontrer qu'elle envisage d'exploiter le signe « zing » et qu'elle subirait une gêne dans son activité.

En revanche, s'agissant des vêtements, la demanderesse justifie être actuellement directrice de développement d'une agence de création dans le secteur de la mode et a comme projet de créer une société Zing, dont le business plan précise que son objectif est de « distribuer une collection de vêtements sportifs décontractés, toutes saisons, écologiques et facilement accessibles par la mise en place d'une plateforme en ligne.

Dès lors, les marques Zing déposées par la société Zing Installation empêchent Madame Nicola T. d'utiliser ce signe et constitue bien une entrave à son projet de commercialisation de vêtements.

Madame T justifie bien d'un intérêt à agir.

Le tribunal précisant que peu importe qu'elle n'ait pas encore commencé à exploiter ni constitué sa société.

Cette décision rappelle donc ce qu'il faut entendre par toute personne intéressée à savoir : toute personne qui présente un intérêt à agir et donc pas littéralement : n'importe quelle personne.

Reste qu'une fois franchi le cap de cette recevabilité à agir, devra être étudié et jugé celui du fond, à savoir si la demande en déchéance est bien fondée et donc si le titulaire de la marque litigieuse l'exploite ou non sérieusement pour éviter la déchéance de ses droits sur ladite marque.

Tribunal de Grande Instance de Paris 25 mars 2016 n°14-03717

MARQUE : ABSENCE DE VALIDITE DE LA MARQUE ASPIVENIN

Dans le cadre d'un procès opposant le titulaire de la marque ASPIVENIN et une société commercialisant un produit dénommé ASPIVEX, la validité de la marque première ASPIVENIN a été remise en cause pour absence de caractère distinctif.

Devaient s'appliquer les dispositions anciennes de la loi du 31 décembre 1964, loi applicable lors du dépôt de la marque.

Cependant le tribunal saisi du litige devait rappeler que sous l'empire de cette loi, comme sous celui des dispositions actuelles, pour qu'un signe soit considéré comme distinctif il est nécessaire qu'il ait un caractère arbitraire.

De la même façon, nous dit le tribunal, quelle que soit la loi applicable, pour qu'un signe soit distinctif, il doit remplir la fonction essentielle de la marque, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être appréhendé par le consommateur comme une indication d'origine du produit.

Autrement dit, le public doit pouvoir individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et savoir que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de cette marque.

Pour le tribunal le terme ASPIVENIN est un néologisme composé de la contraction du terme « aspirer » et du terme « venin », or « aspirer le venin » est la description de la qualité essentielle du produit désigné qui est la pompe à venin.

Ainsi poursuit le Tribunal, pour le public français et francophone, le mot « aspivenin », même s'il s'agit d'un mot nouveau signifie nécessairement et du seul fait de sa structure un produit servant à aspirer le venin.

Dès lors la marque ASPIVENIN n'est donc pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque qui est l'indication de l'origine du produit.

La question de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage s'est évidemment posée.

Mais pour le tribunal les quelques publicités pour ASPIVENIN ou articles mentionnant le produit sous le nom d'aspivenin ou aspi-venin parus dans la presse locale ou nationale en France entre 1984 et 1995 ne suffisent pas à démontrer que ce signe était suffisamment connu par le public français et les consommateurs francophones, pour justifier d'une acquisition du caractère distinctif par l'usage au jour du dépôt de la marque.

La marque ASPIVENIN est donc annulée pour défaut de distinctivité.

Cette décision est relativement sévère ou annonce un tournant dans la prise en compte des mots nouveaux ou néologismes signifiant ou décrivant la qualité du produit. Rappelons le fameux arrêt communautaire reconnaissant la validité de la marque Baby dry pour désigner des couches culottes pour bébés.

Elle est également sévère dans l'application des conditions de l'acquisition de la distinctivité par l'usage en exigeant que cette acquisition soit démontrée au jour du dépôt alors que, là encore la jurisprudence est fluctuante sur cette question, l'acquisition ayant parfois été admise pour un usage postérieurement au dépôt.

Tribunal de grande Instance de Paris 14 avril 2016 n°2014-15677

Lettre d'information juridique n°94 Octobre 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