

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° 105 Octobre 2017

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

Droit d'auteur et photographie: La photographie de Jimi Hendrix prise en 1967 est protégeable par le droit d'auteur.

Marque: La protection d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans l'enregistrement et non sur ses aspects graphiques.

Marque: L'usage du nom de domaine labagageriedumotard.com n'est pas la contrefaçon de la marque LA BAGAGERIE

Marque communautaire de renommée: Il suffit que la renommée soit établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union qui peut coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.

Marque et internet: Conséquences du choix d'une marque comme mot clé.

DROIT D'AUTEUR ET PHOTOGRAPHIE : LA PHOTOGRAPHIE DE JIMI HENDRIX PRISE EN 1967 EST PROTEGEABLE PAR LE DROIT D'AUTEUR

La Cour d'appel infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 (cf. Lettre d'information n°85 de Décembre 2015)

Rappelons que la photographie de Jimi Hendrix prise en 1967 avait été détournée pour des affiches publicitaires, la cigarette tenue par Jimi Hendrix entre ses doigts étant remplacée par une cigarette électronique et la mention « Egotabacco » a été ajoutée.

Dans son jugement le Tribunal faisait la différence entre les caractéristiques esthétiques de la photographie et son originalité qui est indifférente du mérite et qui nécessite la démonstration de choix libres et créatifs et qui n'étaient pas démontrés pour cette photographie aussi extraordinaire que rare.

Pour le Tribunal si cette photographie réussissait à capter, le temps d'un instant fugace, le saisissant contraste dans la légèreté du sourire de l'artiste et de la volute de fumée et de la noirceur et la rigueur géométrique du reste de l'image, cela constituait les caractéristiques de la photographie et non la démonstration du processus créatif.

En appel, la Cour propose une nouvelle analyse différente à la suite certainement des précisions apportées par les ayant droits du photographe, à savoir que celui-ci a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et qu'il lui a demandé de prendre la pose reproduite sur la photographie en cause. Il a choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de contenance à son sujet et à donner de lui l'image d'un musicien sérieux. Le photographe a opté pour un appareil photo Hasselbad 500c avec un objectif Distagon 50 mm afin d'apporter une touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion. Il a choisi le décor, l'éclairage, l'angle de vue et le cadrage.

Enfin, la Cour ajoute que le fait que le photographe est un photographe reconnu sur le plan international, notamment pour avoir été le photographe des Rolling Stones, dont les photographies jouissent d'une forte notoriété, établit que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l'expression de sa personnalité.

La photographie en noir et blanc prise en 1967 de Jimi Hendrix tenant une cigarette allumée est donc jugée éligible à la protection au titre des droits d'auteur.

Cette décision rappelle que l'originalité ne se décèle pas dans le résultat mais dans la démonstration d'un processus intellectuel, libre et créatif pour y aboutir, ce qu'a parfaitement rappelé et admis la Cour.

On peut cependant discuter sur le bien-fondé du rappel de la notoriété du photographe, car si elle peut être un argument de fait, elle ne peut être un argument de droit.

En effet ce n'est pas la notoriété d'un photographe qui fonde l'originalité de ses œuvres, mais inversement l'originalité de ses œuvres qui assoient sa notoriété.

Cour d'Appel de Paris 13 juin 2017

MARQUE : LA PROTECTION D'UNE MARQUE VERBALE PORTE SUR LE MOT INDIQUE DANS L'ENREGISTREMENT ET NON SUR SES ASPECTS GRAPHIQUES

A l'occasion d'une procédure d'opposition, la Cour de cassation a rappelé la règle de protection des marques verbales.

Rappelons qu'une marque verbale est uniquement composée de : mots, nom, slogan, chiffres, lettres.

La société August Storck titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » désignant les sucreries, chocolats et produits à base de chocolat, pâte à gâteaux en classe 30 a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « merci chéri » désignant le café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat..... de la même classe 30.

Le Directeur de l'INPI a rejeté l'opposition, rejet confirmé sur recours par la Cour d'Appel qui relève que sur le plan visuel, si les signes en présence ont en commun le terme d'attaque « merci », ils se distinguent notamment par leur calligraphie, la lettre initiale « M » étant en majuscule pour la marque première et en minuscule pour la marque contestée.

Autrement-dit, pour la Cour d'Appel la calligraphie d'une marque verbale présente une importance non négligeable.

Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui rappelle que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir.

Cette règle est logique dans la mesure où une marque verbale est une marque composée d'un signe qui se lit. Donc, de simples lettres bâtons suffisent au niveau de l'enregistrement puisque c'est le mot qui est protégé et non sa forme et donc peu importe le style d'écriture et donc le graphisme des lettres.

Une question se pose cependant.

L'exploitation d'une marque verbale peut-elle être faite sous une écriture et un graphisme différent sans risquer de se voir opposer une déchéance pour défaut d'exploitation, dans la mesure où si l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle accepte un usage sous une forme modifiée c'est à la condition de ne pas altérer le caractère distinctif de la marque.

Si l'on met en miroir cette décision, il semblerait que non, puisque c'est le mot qui est protégé et non son graphisme.

Or, statuant sur une marque communautaire le Tribunal communautaire avait dans la décision du 15 décembre 2015 (n°T-83/14 Affaire ARTHUR) jugé la marque ARTHUR exploitée sous une forme bâton classique présentait une forme altérant le caractère distinctif de la marque déposée sous forme de signature. (Voir Lettre d'information n°88 mars 2016). Pour le Tribunal l'élément graphique de ladite marque, constitué d'une signature stylisée disparaît complètement du signe utilisé et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique. Lesquelles différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve altéré

Ainsi, si protection et exploitation de la marque relèvent de deux règles différentes, il n'en demeure pas moins qu'une contradiction existe entre ces deux domaines.

D'un côté, une exploitation d'un mot sous une calligraphie différente peut entraîner une déchéance pour défaut d'exploitation, de l'autre le mot est protégé en soi quelle que soit sa calligraphie

A suivre.....

Cour de cassation 05 juillet 2017 n°14-26307

**MARQUE : L'USAGE DU NOM DE DOMAINE
LABAGAGERIEDUMOTARD.COM N'EST PAS LA CONTREFAÇON DE LA
MARQUE LA BAGAGERIE.**

La société La Bagagerie titulaire de la marque éponyme et désignant les produits de maroquinerie de la classe 18 reprochait à la société YCL Motosport une contrefaçon par imitation de sa marque par l'utilisation du nom de domaine « labagageriedumortard.com »

Le tribunal après avoir constaté que la société YCL utilisait bien le signe litigieux à titre de marque pour désigner l'origine commerciale du service de vente en ligne d'équipements de motard, et constaté l'identité des produits concernés, rejette cependant la contrefaçon au regard des différences entre les signes et de l'absence de confusion possible pour le consommateur.

Pour le tribunal d'un point de vue visuel, la marque verbale opposée se compose de deux termes « la bagagerie », et le signe critiqué est quant à lui composé de quatre termes « la bagagerie du motard ».

D'un point de vue phonétique, les deux signes en présence ont les deux premiers termes « la bagagerie » en commun.

D'un point de vue conceptuel les signes en présence évoquent tous deux un lieu de stockage des articles de bagage comme des sacs ou des valises, ce qui est plutôt arbitraire pour des articles de maroquinerie mais au contraire descriptif pour désigner un site marchand où l'on va chercher des équipements destinés aux motards, comme des sacs ou autres accessoires utiles aux voyages et très spécifiques à la pratique de la moto.

En plus, observe le tribunal les produits vendus sur le site de la société YCL le sont sous des marques de tiers très connus dans le domaine de la moto telles que Shad, Givi, Blauer, Bagster ou Segura.

En conséquence, le signe utilisé par la société YCL pour désigner son site internet marchand ne pourra donc être confondu par le consommateur d'attention moyenne avec la marque La Bagagerie

La décision est juste mais son cheminement est compliqué.

Dès lors que dans son sens commun l'expression « La bagagerie » évoque, comme l'a admis le tribunal : le lieu où l'on entrepose les bagages, l'utilisation par la société YCL de l'expression « labagageriedumotard.com », constitue donc la désignation usuelle d'un lieu ou un entrepôt et en l'espèce d'un lieu où l'on entrepose les articles pour motard.

C'est le principe de la libre utilisation d'un terme dans son sens commun, ce que ne peut interdire le titulaire d'une marque éponyme.

Tribunal de Grande Instance 9 février 2017 n°2015-12645

MARQUE COMMUNAUTAIRE DE RENOMMEE : IL SUFFIT QUE LA RENOMMEE SOIT ETABLIE SUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU TERRITOIRE DE L'UNION QUI PEUT COÏNCIDER AVEC LE TERRITOIRE D'UN SEUL ETAT MEMBRE.

A l'occasion d'une procédure d'opposition la Cour de cassation rappelle qu'une marque communautaire est une marque renommée dès lors que la renommée est établie sur une partie substantielle du territoire de l'union et qui peut coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.

Mais surtout que peu importe l'absence de renommée dans le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure faisant l'objet d'une opposition, a été déposée.

En l'espèce, la marque « Merci » très connue en Allemagne et en Autriche ne l'est pas en France. Son titulaire a fait opposition à l'enregistrement de la marque nationale française « Merci chéri » désignant les mêmes produits ?

L'opposition est rejetée par le Directeur de l'INPI, sur recours, la Cour d'appel approuve cette décision en jugeant que le principe de l'unité du droit conféré par la marque communautaire sur l'ensemble du territoire ne dispense pas d'établir la connaissance concrète de ladite marque par le consommateur pertinent, soit, en l'espèce, le grand public français, compte tenu des produits visés au dépôt, et qu'il n'est pas contesté que la marque « Merci » n'est pas connue en France. Qu'il s'en déduit que la notoriété de la marque antérieure « Merci », à la supposer établie dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, n'étant pas démontrée en France, ne peut influencer sur la protection des signes en cause pour le consommateur français.

Autrement dit, si la marque communautaire est renommée sur une seule partie du territoire de l'Union ne peut s'opposer (influer) à l'enregistrement d'une marque similaire sur une autre partie de l'Union où elle n'est pas renommée et à fortiori où elle n'est pas connue.

Cette analyse est sèchement censurée par la Cour de cassation qui rappelle la décision de la CJUE du 6 Octobre 2009 Arrêt Pago .

En effet, pour la Cour suprême il ne saurait être exigé du titulaire de la marque communautaire qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le Territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale est demandée.

Autrement dit, peu importe que la marque « Merci » ne soit pas connue en France, elle n'en demeure pas moins renommée sur ce territoire comme dans l'ensemble des territoires de l'union, dès lors que sa renommée est reconnue sur une partie substantielle de l'union partie substantielle qui peut être un seul Etat.

Dans cette décision la Cour de cassation rappelle incidemment que l'union Européenne forme un tout.

Cour de cassation 05 juillet 2017 n°14-23307 et 15-21254

MARQUE ET INTERNET : CONSEQUENCE DU CHOIX DU NOM D'UNE MARQUE COMME MOT CLE

La jurisprudence est désormais bien établie depuis le célèbre arrêt « Interfora » du 22 Septembre 2011 de la CJUE Cour de justice de l'Union Européenne.

Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à sa marque à titre de mot-clé générant des liens commerciaux vers des sites concurrents que si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque et donc à sa fonction d'indication d'origine

En l'espèce, une société dénommée L'Antre de Syria spécialisée dans la vente à distance par la voie de boutique en ligne de produits de style gothique ou romantique reprochait à une société concurrente, la société Discobole, des actes positifs consistant à, dans le cadre d'un référencement payant, utiliser des mots clés comprenant : « antre de syria », alors que selon elle ces mots ne peuvent aucunement être utilisés dans le cadre d'un référencement naturel et lui reprochant parallèlement l'omission délibérée d'exclure dans son abonnement Google Adwords , le nom de sa marque comme mot clé négatif.

La Cour d'appel de Versailles confirme le jugement qui déboute la société L'Antre de Syria de ses demandes.

Elle rappelle que si le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, fait de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, c'est à la

condition que cet usage soit susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque. Un tel usage porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir du mot-clé ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou au contraire, d'un tiers.

Et la Cour de préciser qu'il n'y a pas lieu de débattre du choix des mots clés qui auraient été sélectionnés, soit positif, soit négatif, dès lors que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à titre de mot clé que si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque.

La seule recherche est donc celle d'avoir à vérifier si les annonces litigieuses ont ou non porté atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.

La Cour, à l'examen des constats et autres captures d'écran, constate que l'annonce apparaissant en bas de page ensuite de la recherche à partir du ou des mots clés litigieux est : « Votre boutique gothique www.newrocks-vêtements-gothique-metal.fr ».

Force et donc de constater pour la Cour que ce message commercial ne fait aucune référence à la marque L'Antre de Syria ou à des expressions qui lui seraient associées.

La Cour écarte donc tout risque de confusion, qui seul permet d'écarter une atteinte à la fonction de la marque et donc des actes de contrefaçon.

Cette décision est donc, comme annoncée, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne anciennement CJCE Cour de justice des Communautés Européennes.

Cour d'Appel de Versailles 28 Février 2017 n° 16-01251

Lettre d'information juridique n°105 Octobre 2017

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-bارانes.fr

www.avocat-bارانes.fr