

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° 82 Septembre 2015

Lettre d'information juridique sur la Propriété Intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DES MARQUES

DROIT D'AUTEUR/ DROIT DES DESSINS ET MODELES

Sommaire

Droit d'auteur : *En droit d'auteur l'existence d'un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon.*

Marque : *Rappel des conditions d'exploitation d'une marque dans une forme différente à celle de son enregistrement.*

Marque : *Pas de confusion entre la marque COMEDIE + et LE COMEDIA*

Marque : *La marque « Extra » n'est pas intrinsèquement distinctive*

Marque : *La contrefaçon s'apprécie au vu de l'enregistrement de la marque et donc du certificat et non en comparaison du mode d'exploitation du produit revêtu de la marque.*

DROIT D'AUTEUR : EN DROIT D'AUTEUR L'EXISTENCE D'UN RISQUE DE CONFUSION EST INDIFFERENTE A LA CARACTERISATION DE LA CONTREFAÇON

A l'occasion d'un procès en contrefaçon de modèle de sac la cour de cassation rappelle cette règle de principe, à savoir que le risque de confusion ne relève pas du domaine du droit d'auteur.

Seule la reprise des éléments originaux constituent cette infraction. Peu importe que le consommateur fasse la différence entre l'œuvre copiée et l'œuvre copiante.

Une cour d'appel avait écarté la contrefaçon en jugeant que le sac incriminé présente des différences importantes lui conférant une physionomie propre en sorte que l'impression d'ensemble qui s'en dégage exclut tout risque de confusion.

Cassation évidente pour cette motivation qui ne répond pas aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle sur les droits d'auteur.

De plus, la Cour d'appel avait retenu que le sac incriminé ne reprenait pas la forme spécifique du rabat soulignée par l'épaisse de couture surpiquée, le bouton doré, les surpiques très apparentes sur toutes les parties en cuir, l'alliance du cuir fauve surpiquée avec d'autres matériaux et couleurs, les proportions spécifiques (impliquant pour la Cour d'appel l'absence de confusion).

Or ces éléments (l'existence d'un bouton doré, l'alliance du cuir fauve surpiqué avec d'autres matériaux et couleurs, et les proportions spécifiques) n'étaient pas au nombre des éléments retenus par la Cour d'Appel pour constituer au sac son originalité

La censure s'imposait d'autant puisque le rejet de la contrefaçon se basait aussi sur l'absence de reprise d'éléments qui n'avaient pas été retenus préalablement pour conférer au sac son caractère original.

Cour de cassation 15 mai 2015 n°13-28116

MARQUE : RAPPEL DES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE MARQUE DANS UNE FORME DIFFERENTE A CELLE DE SON ENREGISTREMENT.

Rappelons que le titulaire d'une marque doit l'exploiter, à défaut il pourrait être déclaré déchu de ses droits sur cette marque.

Les exigences du marché, son évolution et le besoin de modernisation, obligent parfois à adapter sa marque jusqu'à la modifier et donc exploiter un signe différent de celui déposé.

C'est pourquoi, le titulaire d'une marque peut l'exploiter sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée mais à condition que les différences entre les deux signes n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque et ce nonobstant le fait que la forme exploitée soit elle-même enregistrée en tant que marque.

La Cour d'appel de Bordeaux a vu son arrêt cassé pour ne pas avoir appliqué cette règle.

En effet, elle a prononcé la déchéance de la marque SAINTEM désignant les produits vinicoles, car son titulaire employait pour la vente de vins, le signe SAINTAYME en tant que

marque de préférence à SAINTEM et en ne justifiant pas une nécessaire adaptation du marché.

Cassation évidente, car la Cour d'appel devait simplement vérifier si les différences par rapport à la marque exploitée en altérait ou non son caractère distinctif.

Le signe SAINTAYME présente-t-il des différences au point d'altérer le caractère distinctif de la marque SAINTEM ?

C'est la question à laquelle devra donc répondre la Cour de renvoi de RENNES

Cour de cassation 12 mai 2015 n°14-14648

MARQUE : PAS DE CONFUSION ENTRE COMEDIE + ET LE COMEDIA

Le groupe CANAL+ titulaire de la marque Comédie + s'oppose à la demande d'enregistrement du signe LE COMEDIA pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés par sa marque.

Pour CANAL + les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes, conjugués à l'identité et /ou la similarité des produits et services et qui rappelle la notoriété de la marque Comédie + exploitée de manière intensive dans les domaines du divertissement, de l'audiovisuel et de la télévision, toute déclinaison de la dénomination « Comédie » pour les services et produits contestés est susceptible d'entraîner non seulement un risque de confusion mais également un risque d'association pouvant laisser croire au public que la marque contestée désignerait un produit ou un service de la marque antérieure.

La partie défenderesse qui invoque la notoriété du théâtre Comédia et de la marque Théâtre Comédia conteste tout risque confusion et ajoute au contraire que la notoriété du signe Comédie + prévient de plus fort ce risque pour le consommateur qui ne prendra pas le terme « Le Comédia » pour une déclinaison de la marque très descriptive Comédie + dont l'élément essentiel est le signe + faisant référence au groupe Canal +

La Cour d'appel qui apprécie les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles constate que les signes en présence ont pour ressemblance la séquence commune « Comedi » qui fait référence à un genre littéraire, théâtral et cinématographique, télévisuel et à l'humour et qu'appliqués aux produits et services couverts par l'enregistrement de la marque Comédie +, cette séquence est faiblement distinctive, de sorte que le consommateur moyen ne percevra pas cette séquence commune comme un élément lui permettant de distinguer la provenance des produits et services, mais simplement le renseignant sur leur nature.

De plus hormis, cette séquence commune, les signes en présence présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et si la notoriété d'une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, en l'espèce cette notoriété ne constitue pas un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion sauf à conférer à son titulaire un monopole à l'utilisation du terme « Comédie».

Dès lors, la seule présence de l'élément commun « Comedi » n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes quand bien même les produits et services en cause sont identiques ou similaires.

Abaissement de rideau par cette décision qui refuse finalement d'accorder au groupe Canal + le monopole de la comédie.

Cour d'Appel de Versailles 27 janvier 2015 n°2014-06695

MARQUE : LA MARQUE « EXTRA » JUGÉE N'EST PAS INTRINSEQUEMENT DISTINCTIVE

La Société Volkswagen a demandé à l'OHMI l'enregistrement du signe verbal « Extra » pour désigner de nombreux produits dont ceux issus de l'automobile.

Le Tribunal rappelle normalement qu'une marque constituée d'un slogan est dépourvue de caractère distinctif si elle est perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle, et non comme une indication de l'origine commerciale.

Or le terme « Extra » est avant tout un message promotionnel élogieux, un terme laudatif générique qui ne peut être considéré comme un élément apte à individualiser l'origine commerciale des produits qu'elle désigne.

Autrement dit un tel signe est intrinsèquement inapte pour le consommateur à distinguer les produits désignés de ceux des concurrents et ne remplit donc pas la fonction de marque. Il ne saurait donc bénéficier de la protection du droit des marques.

Cette décision est intéressante dans la mesure où elle rappelle qu'une marque qui n'est ni générique ni descriptive du produit n'est pas pour autant valide.

Elle peut être invalide par nature si elle ne peut, pour le public pertinent, être perçue comme l'indication d'origine commerciale des produits ou services visés.

TPIUE 28 avril 2015 n°T-216/14

MARQUE : LA CONTREFAÇON S'APPRECIE AU VU DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE ET NON EN COMPARAISON DU MODE DU CONDITIONNEMENT DU PRODUIT REVETU DE LA MARQUE.

Rappel de la Cour de cassation censurant la Cour d'Appel qui avait cru bon de rejeter l'action en contrefaçon en se basant pour écarter tout risque de confusion sur le mode de conditionnement des produits.

Dans cette affaire s'opposaient les marques « MIN'OURS » et « KID'OURS » désignant notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, aliments pour bébés.

Le titulaire de la première marque reprochant la commercialisation de produits similaires sous la seconde marque.

Les signes n'étant pas identiques, seule la contrefaçon par imitation impliquant un risque de confusion pouvait donc être invoquée.

La Cour d'appel écarte ce risque de confusion en constatant que s'il existe une similitude structurelle entre les deux marques en présence en ce qu'elles sont suivi du mot « ours », les deux termes étant séparés par une apostrophe, cette similitude est atténuée par les différences de couleurs et la dactylographie utilisées, les modes de conditionnement des produits ainsi que la présentation des marques sur ces derniers, la marque MIN 'OURS étant représentée par un ourson sur l'étiquette collée sur le pot tandis qu'en ce qui concerne la marque KID'OURS, c'est le produit lui-même qui se présente sous la forme d'un ourson.

Censure évidente pour les raisons rappelées ci-dessus.

La comparaison des produits relève éventuellement de la concurrence déloyale et non de la contrefaçon de la marque qui s'apprécie au regard de son enregistrement et non de son exploitation.

Cour de cassation 23 juin 2015 n° 2014-13011

Lettre d'information juridique n°82 Septembre 2015

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