

## **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° 93 Septembre 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**

*Concurrence Déloyale : L'apposition d'une marque sur un modèle contrefaisant constitue un acte distinct de concurrence déloyale.*

*Marque : Absence de confusion pour le Tribunal entre les marques ALGIBEE et BE AGILE*

*Marque : Le public pertinent qui doit être pris en compte pour les produits alcooliques n'est pas le consommateur en état d'ébriété.*

*Marque : Un slogan peut constituer une marque, mais sous conditions.*

*Marque : Absence de similarité entre des vêtements et des badges ou pin's qui s'accrochent sur des vêtements.*

## **CONCURRENCE DELOYALE ET CONTREFAÇON : L'APPOSITION DE SA MARQUE SUR UN MODELE CONTREFAISANT CONSTITUE UN ACTE DISTINCT DE CONCURRENCE DELOYALE.**

La frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale est souvent délicate à tracer, alors que ces deux notions s'articulent pourtant autour de deux fondements juridiques bien différents.

La contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit alors que la concurrence déloyale sanctionne un comportement contraire aux usages loyaux du commerce.

Ces deux actions sont cependant souvent complémentaires voire substituables dès lors qu'il est permis d'invoquer comme faits de concurrences déloyales ceux refusés au titre de la contrefaçon.

En l'espèce, il s'agissait d'une affaire classique de contrefaçon d'un modèle de chaussure.

Le contrefacteur du modèle ne se contenta pas de copier la chaussure puisqu'il apposa sur la chaussure contrefaisante sa propre marque, ce qui peut paraître logique, car quitte à copier un modèle autant se l'attribuer entièrement par l'apposition de son propre signe distinctif.

Devant la Cour d'appel il fut jugé bien entendu coupable de contrefaçon de droit d'auteur pour la chaussure mais non de concurrence déloyale, la Cour d'appel estimant que l'apposition de sa propre marque n'était pas des éléments distincts de la contrefaçon.

Ce ne fut pas l'avis de la Cour de cassation qui censura donc sur ce point la décision d'appel jugeant que le fait d'apposer la marque « Modbella » sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection « Karston » auprès des clients mais également des consommateurs et qu'il en résultait une atteinte à l'image de la marque « Karston », faits distincts de la copie servile du modèle « Jimbo » retenue à titre de la contrefaçon.

Cette décision va ouvrir nécessairement des demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale même si tout semble imbriqué, ce qui peut expliquer la décision de la Cour d'appel, car comme indiqué, il n'y a aucune raison que le contrefacteur d'un modèle n'y appose pas sa propre marque, puisque pour sa défense, il invoquera précisément l'absence de contrefaçon.

Entre atteinte au modèle, atteinte à l'image de marque du modèle par apposition de la marque du contrefacteur sur la modèle contrefaisant, il y a peut-être aussi de quoi se perdre dans ces différentes transgressions.

*Cour de cassation 03 mai 2016 n°13-23416*

## **MARQUE : ABSENCE DE RISQUE DE CONFUSION POUR LE TRIBUNAL ENTRE LES MARQUES ALGIBEE ET BE AGILE.**

La société ALGIBEE qui exerce dans le conseil, la formation professionnelle et le coaching dans les domaines de la gestion de projets est titulaire de la marque verbale ALGIBEE

De son côté la société BE Agile spécialisée dans les prestations de « conseil, d'études, d'analyse, de formation, d'audit et de coaching pour les entreprises, exploite la marque complexe BE AGILE *Partenaire de votre développement*

Cette dernière marque est constituée de l'élément verbal BE AGILE qui occupe une place importante et en tous cas supérieure à celles de l'expression « *Partenaire de votre développement* » et d'un élément figuratif constitué en forme de logo représentant un homme stylisé dessiné au moyen d'un cercle et de deux demi-cercles, les bras levés et insérés dans un cercle vert.

Estimant que la marque BE AGILE contrefaisait sa marque AGILBEE, la société AGILBEE a donc introduit une action en contrefaçon. Dans la mesure où les signes ne sont pas identiques, il faut rechercher s'il existe aux yeux du consommateur concerné un risque de confusion.

Concernant les services visés par les deux marques, le Tribunal les juge identiques et en tous cas similaires.

Ensuite le Tribunal estime que le public pertinent est constitué par des professionnels raisonnablement avisés des offres de formation existants sur le marché et attentifs à la qualité des formations délivrées, à leur prix et à la compétence des intervenants formateurs.

Enfin pour ce qui est de la comparaison des signes, la société ALGIBEE expose que BEE AGILE ne fait qu'inverser les syllabes et qu'il existe entre les signes une similitude sur le plan visuel, phonétique et intellectuel les deux évoquant la notion d'agilité appliquée à des services de formation et de conseil identiques, ce qui emporte un risque de confusion. Elle ajoute que les autres éléments verbaux et figuratifs sont insignifiants.

Le Tribunal rappelle que le risque de confusion doit être analysé globalement et donc que tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité doivent être pris en considération et être fondé sur l'impression d'ensemble que la marque et le signe litigieux produisent au regard des éléments distinctifs et dominants.

Puis il précise qu'en présence d'une marque complexe, l'appréciation de la similitude entre les signes ne peut se limiter à prendre en considération un seul composant de celle-ci et à le comparer à une autre marque mais à opérer la comparaison en examinant les marques dans leur ensemble.

Pour le Tribunal si l'élément verbal « Be Agile » occupe une place importante et en tous cas supérieure à celle du signe « *partenaire de votre développement* », il est d'importance égale à celle de l'élément figuratif qui occupe le tiers gauche de la marque et ressort particulièrement du fait du coloris vert employé. Ce logo est de plus facilement mémorisable en raison de son caractère épuré et stylisé.

En conséquence, pour le Tribunal, compte tenu de la juxtaposition d'un élément figuratif et de deux éléments verbaux dans la marque BE AGILE *Partenaire de votre développement*, des couleurs et de la typographie utilisée, l'impression visuelle d'ensemble produite par cette marque et totalement différente de celle suscitée par la marque verbale ALGIBEE et donc insusceptible de créer un risque de confusion pour les professionnels concernés par les services visés.

Et le Tribunal d'ajouter à titre surabondant qu'à supposer que l'élément verbal BE AGILE soit suffisamment dominant pour être seul pris en compte dans l'appréciation de la similitude des marques en cause, il y aurait lieu de relever que les deux signes ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan phonétique.

En conclusion, la contrefaçon est écartée.

Cette décision susceptible d'appel a le mérite de rappeler les fondamentaux de la contrefaçon par imitation qui doit s'analyser globalement et donc que l'élément verbal n'est pas nécessairement dominant dans une marque complexe, étant toutefois précisé que la jurisprudence est souvent fluctuante voire contradictoire sur cette question.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 14 avril 2016 n° 2014-10491*

**MARQUE : LE PUBLIC PERTINENT QUI DOIT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES N'EST PAS LE CONSOMMATEUR EN ETAT D'EBRIETE.**

Intéressante décision du Tribunal de marques communautaires à propos du public pertinent à prendre en compte pour des produits alcooliques.

Le litige portait sur l'opposition au dépôt d'une marque figurative visant les produits alcooliques et composée d'un flacon comportant des éléments décoratifs (une tête de bouddha) et des éléments verbaux dont un dominant : BOTANIC .

L'opposition a été formée par le titulaire de la marque antérieure et visant les mêmes produits alcooliques, à savoir la marque THE BOTANICAL'S

Dans la mesure où le risque confusion s'apprécie selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, il convenait au préalable de déterminer quel était ce public pertinent consommateur de produits alcooliques.

Le Tribunal rejette l'argument selon lequel le consommateur de boissons alcooliques ne ferait preuve que d'un faible degré d'attention dans la mesure où ces produits ont pour effet d'entraîner une diminution élevée de l'attention et des autres facultés mentales et sont souvent achetés dans des établissements de nuit bruyants.

Il ajoute que s'il est notoire que la consommation excessive de boissons alcooliques ne peut que conduire à affaiblir le degré d'attention de leur consommateur, ce fait est sans influence sur le constat lors de la première acquisition des produits en cause, le consommateur pertinent fera preuve d'un degré moyen d'attention, y compris lors de leur acquisition dans un établissement de nuit bruyant, dès lors que lesdites boissons ont, et visent à satisfaire, des goûts clairement distincts et qu'il n'ignore pas que la consommation abusive de boissons alcooliques altère les facultés normales de leur consommateur.

Le Tribunal estime donc que le consommateur d'alcools fait partie du grand public qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qui fera preuve d'un niveau d'attention moyenne et qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le consommateur qui serait dans un état d'ébriété.

S'agissant de la comparaison entre les signes et du risque de confusion, le Tribunal juge que l'élément dominant dans chaque marque est « BOTANIC » d'abord jugé suffisamment distinctif, car peu de personne savent que ce terme qui se rapporte aux plantes et à la botanique se rapporte

également aux ingrédients composants le Gin, pour ensuite considérer qu'au regard de l'identité des produits, il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui pourrait croire que les produits visés par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liés économiquement.

Ce qu'il faut en tout cas retenir de cette décision est que le Tribunal fait preuve d'une certaine modération pour un produit à consommer avec modération en jugeant que le consommateur de boissons alcooliques est un consommateur d'attention moyenne, comme l'est tout consommateur de produits courants, rajoutant que l'attention ne baissera qu'après avoir consommé, mais l'acte d'achat sera alors passé.

*TPIUE 4 mai 2016 n° T-193/15*

## **MARQUE : UN SLOGAN PEUT CONSTITUER UNE MARQUE, MAIS SOUS CONDITIONS**

La jurisprudence semble se durcir dès lors qu'il s'agit de déterminer si un slogan peut être adopté à titre de marque.

La question s'est posée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à propos de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE ».

Le Tribunal rappelle d'abord la règle de base : les signes susceptibles de représentation graphiques ne peuvent constituer des marques qu'à condition qu'ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Autrement dit, le signe doit être perçu d'emblée par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

S'agissant de la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE », le Tribunal expose d'abord que le public pertinent qui doit être pris en compte pour juger de la validité de la marque est un agent commercial ou immobilier et non un particulier concerné par une opération immobilière. Il est donc particulièrement attentif et avisé et connaît les différents acteurs du marché.

Puis, il rappelle, se basant sur la jurisprudence communautaire, qu'un slogan ne peut être à priori exclu à titre de marque même si la distinctivité des marques verbales constituées de slogans publicitaires du fait de leur nature même, était plus difficile à établir et que le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle qui au regard de son caractère élogieux pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises, n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.

La connotation élogieuse d'une marque verbale n'excluant d'ailleurs pas qu'elle soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne.

Concernant la marque « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » expression qui répond pour le Tribunal, à la définition du slogan, elle ne sera pas perçue d'emblée comme indiquant une origine commerciale d'un produit ou d'un service, mais uniquement comme une appréciation qualitative tenant à vanter

les mérites des services rendus et immédiatement et exclusivement appréhendé par le public pertinent comme un message publicitaire.

Dès lors le Tribunal en conclut que « LA REVOLUTION IMMOBILIERE » n'est pas apte à remplir sa fonction de garantie d'origine et n'est pas distinctif.

Naturellement, il s'agit d'une décision de première instance, mais la tendance semble être celle d'exclure comme marque toute expression laudative du produit ou du service désigné.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 17 mars 2016 n°2014-16863*

## **MARQUE : ABSENCE DE SIMILARITE ENTRE DES VETEMENTS ET DES BADGES OU PIN 'S QUI ACCROCHENT SUR LES VETEMENTS.**

A l'occasion d'un procès en contrefaçon la question sur la similarité entre les produits a été à nouveau posée.

En l'espèce, une société est titulaire d'une marque figurative représentant une tête de tigre stylisée inspirée de l'origami et comportant ainsi des traits symbolisant les lignes de pliage.

Cette marque désigne les produits de la classe 16 « articles d'imprimerie » et de la classe 25 « vêtements » et « chaussures ».

Elle reproche à une société tierce qui commercialise aussi des vêtements de proposer à la vente des badges reproduisant quasiment à l'identique sa marque.

La question s'est donc posée sur la notion de similarité entre les vêtements et les badges que l'on accroche sur les vêtements.

Le Tribunal rappelle que les produits sont similaires, s'ils sont concurrents, complémentaires à travers leur nature, leur mode d'utilisation, leur destination ou leurs voies de commercialisation.

Pour le Tribunal, le simple fait, que des pin's puissent être accrochés à un vêtement ne suffit pas à les rendre complémentaires faute de lien étroit les unissant, aucun de ces produits n'étant indispensable ou important pour l'usage de l'autre sur un plan tant fonctionnel qu'esthétique.

Il n'est pas démontré que le public pertinent, constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits litigieux, considère comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

Le Tribunal citant la jurisprudence communautaire définissant les critères d'appréciation de la similarité entre les produits, rappelle que les lunettes, les bijoux auxquels pourraient être rattachés les pin's, et les montres ne peuvent être considérés comme semblables aux articles d'habillement ou considérés comme complémentaires, la relation entre ces produits étant trop indirecte pour être considérée comme déterminante.

La contrefaçon est donc rejetée pour défaut de similarité entre produits, même si les signes apparaissaient similaires.

On peut porter des badges sur son vêtement, cela ne rend pas ces deux articles complémentaires pour autant.

Décision logique qui apporte une limite à cette similarité qui pouvait apparaître, selon les décisions, à géométrie variable.

*Tribunal de Grande Instance Paris 14 avril 2016 n°2014-15887*

**Lettre d'information juridique n°93 Septembre 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

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