

## **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° 104 Septembre 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**

*Contrefaçon et retenue douanière : La toute-puissance de l'administration douanière en matière de contrefaçon*

*Dessins et modèles : Le caractère propre s'analyse à travers les antériorités*

*Droit d'auteur et photographies : L'examen de leur originalité peut se faire en les regroupant*

*Marque : la marque « RENT A CAR » a-t-elle acquis une distinctivité par l'usage ?*

*Marque : Absence de validité de la marque « GIANT »*

## **CONTREFAÇON ET RETENUE DOUANIÈRE : LA TOUTE PUISSANCE DE L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON.**

L'administration des douanes a sur le fondement de l'article 17 du Règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec et soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société Sony.

La société Sony a confirmé à l'administration des douanes le caractère contrefaisant des marchandises retenues. Les agents des douanes ont ensuite procédé à la saisie des manettes et notifié à la société Innelec une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévus par les articles 38 et 428 du Code des douanes.

Faute pour la société Sony d'avoir saisi la justice dans un délai de dix jours ouvrables qui lui était imparti, la société Innelec a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière, et en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière.

La Cour d'appel de Paris fait droit à cette demande en relevant qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d'une marchandise.

Elle constate en effet que la société Sony n'a pas intenté d'actions civiles ou pénales à la suite de la retenue des marchandises dont elle avait été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci et en déduit donc que l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue, le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société Sony en eut été informée.

Elle retient également que dans la mesure où aucune action n'avait été introduite et aucune juridiction n'avait constaté le caractère contrefaisants des manettes importées par la société Innelec, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'imitation sans déclaration de marchandises prohibées et qu'il est sans effet que ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales.

La Cour de cassation censure sèchement cette décision en jugeant que les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

De cette décision, semble faire apparaître une opposition entre le Code des douanes et le Code de la propriété intellectuelle.

D'un côté, l'article 38 du Code des douanes dispose que sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

Et parmi ces marchandises prohibées figurent au titre de son 9° alinéa les marchandises contrefaisantes.

Par ailleurs, l'article 323 du Code des douanes dispose que les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration et que ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

D'un autre côté le Code de la propriété intellectuelle dispose aux termes de son article 718 que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Les dispositions du Code des douanes et celles du Code de la propriété intellectuelle semblent donc s'opposer, car si la douane peut saisir des marchandises contrefaisantes elle doit cependant les libérer si le titulaire n'agit pas dans les délais prescrits. De plus, selon les juges de la Cour d'appel, il appartient à la seule justice de déterminer si la marchandise est ou non contrefaisante et non à l'administration des douanes.

Cependant cette opposition pour ne pas dire confusion n'est qu'apparente, car il ne faut en effet pas confondre saisie et retenue des marchandises.

La Cour de cassation rappelle précisément que les services des douanes sont autorisées à procéder à la saisie des marchandises contrefaisantes, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

Ceci étant la Cour d'appel n'a pas tout à fait tort, puisqu'il importe à un moment donné de trancher la question du caractère contrefaisant ou non de la marchandise saisie, et ce privilège n'appartient pas aux autorités douanières mais aux juridictions civiles ou pénales.

C'est donc simplement une question de chronologie, à savoir que tant que l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle n'a pas été judiciairement établie, la saisie douanière ne pourra être levée.

Notons que dans la pratique toute importation de marchandises prohibées et donc contrefaisantes se termine en général devant le Tribunal correctionnel, et ce sera à cette juridiction, si la question lui est soulevée, de juger du caractère contrefaisant ou non de la marchandise.

En attendant, la marchandise saisie reste bloquée au détriment de l'importateur, la marchandise étant en conséquence présumée contrefaisante tant qu'une juridiction n'a pas décidé le contraire.

*Cour de cassation 05 Juillet 2017 n°16-13698*

## **DESSINS ET MODELES : LE CARACTERE PROPRE D'UN MODELE S'ANALYSE PAR RAPPORT AUX MODELES ANTERIEURS.**

Un dessin ou un modèle enregistré est protégeable sous deux conditions : être nouveau et avoir un caractère propre

Aux termes de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle : Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Quant au caractère propre il est défini par l'article L 511-4 qui dispose qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

C'est donc bien par rapport aux antériorités que s'analyse le caractère propre du modèle ou du dessin du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, à la grande différence de l'originalité en droit d'auteur qui relève de la démonstration plus subjective d'un travail intellectuel portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En l'espèce, la Cour d'Appel de Lyon après avoir retenu la nouveauté d'un modèle de prêt à porter avait rejeté sa demande de nullité en retenant qu'au vu des pièces produites aux débats, le modèle présente un caractère propre dont l'observateur averti, faisant preuve de vigilance, peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs.

Pour la Cour de cassation cette motivation est insuffisante pour définir le caractère propre.

Elle censure en rappelant que l'article L 511-4 du Code de la Propriété intellectuelle exige une comparaison entre le modèle en cause et les modèles antérieurs en tous leurs éléments pris dans leur combinaison.

La Cour de cassation n'a donc pas été mis en mesure d'exercer son contrôle.

Il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer au regard des modèles existants à condition toutefois que la partie qui sollicite l'annulation du modèle en produise aux débats.

*Cour de cassation 24 mai 2017 n°2014-24699*

## **DROIT D'AUTEUR ET PHOTOGRAPHIES : L'EXAMEN DE LEUR ORIGINALITE PEUT SE FAIRE EN LES REGROUPANT**

Une photographie est protégeable à condition d'être originale.

La difficulté réside dans l'examen de cette originalité, car le photographe doit prouver ses libres choix créatifs, peu importe ses qualités et savoir-faire techniques.

L'autre difficulté, pour le juge cette fois, apparaît lorsque le litige porte non pas sur une photographie mais sur plusieurs centaines. Car chaque photographie doit être examinée individuellement.

En l'espèce la Cour d'appel d'Aix en Provence n'avait pas reconnu le caractère original et donc protégeable de photographies représentant des joueurs de football soit en portrait individuel, soit en portrait collectif, tantôt de manière statique et tantôt en action.

La Cour d'Appel avait retenu que si ces photographies démontaient de véritables qualités techniques et esthétiques, dès lors qu'un grand nombre concerne des footballeurs en action rapide, elle ont été réalisées en utilisant, notamment, la technique dite de la prise en rafale qui fonctionne sans véritable choix du photographe, que le choix de la mise en scène et de l'éclairage n'existe pas puisque l'attitude et le comportement des joueurs photographiés ainsi que les lumières naturelles et artificielles ne sont pas décidés par le photographe lui-même, que le cadrage et le choix de l'angle de vue sont en partie de fruit du hasard et ne démontrent pas une recherche qui porte l'empreinte de la personnalité et de la sensibilité du photographe, lequel photographie des footballeurs et des scènes de jeu, c'est-à-dire des sujets ordinaires, sans faire de recherches personnelles, qu'enfin, les quelques modifications qu'il a opérées après coup sur les photographies ont amélioré ces dernières mais ne portent pas l'empreinte de sa personnalité.

Si cette motivation est parfaitement classique et conforme à la jurisprudence, elle est cependant censurée par la Cour de cassation dans la mesure où la Cour d'Appel a procédé à un examen global des 273 photographies et non à un examen distinct de chaque photographie, ce qui est également classique et logique car chaque photographie peut individuellement constituer une œuvre protégeable.

Lourd et fastidieux travail en perspective pour les juges du fond et donc pour la Cour de renvoi.

Toutefois, la Cour de cassation permet un examen groupé en invitant les juges à procéder à un examen distinct, en les regroupant, au besoin, en fonction de leurs caractéristiques communes.

Les juges du fond pourront, et les auteurs de même, lorsque le litige portera sur un très grand nombre de photographies, ici des joueurs de football, non plus procéder à un examen individuel, mais à un examen de plusieurs photographies préalablement regroupées.

Le travail consistera donc à regrouper ces photographies par thème et en fonction de leurs caractéristiques communes.

Reste que pour faciliter le travail du juge, la Cour de cassation ne va-t-elle pas à l'encontre de la règle selon laquelle chaque photographie peut être une œuvre à part entière ?

*Cour de cassation 11 mai 2017 n°15-29374.*

## **MARQUE : LA MARQUE « RENT A CAR » A-T-ELLE ACQUIS UNE DISTINCTIVITE PAR L'USAGE ?**

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 mai 2015 (*voir lettre d'information n° 84 de Novembre 2015*) avait prononcé la nullité de la marque verbale RENT A CAR désignant le service de location de véhicule pour défaut de distinctivité.

Elle n'avait pas non plus admis que l'usage intensif de l'expression RENT A CAR pouvait entraîner une distinctivité par l'usage jugeant que cette expression était utilisée non pas pour désigner la marque verbale mais pour désigner la dénomination sociale éponyme et que cet usage est toujours associée à deux lignes bleues soulignées d'une ligne rouge et qui constituaient le logo sous lequel elle était exploitée.

La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 censure radicalement cette décision rappelant les règles de droit applicables en cette matière.

En premier lieu, elle censure la Cour d'Appel qui n'a pas tenu compte de l'usage de la marque verbale notamment par la communication effective à la radio et des différents sondages téléphoniques établissant sa notoriété.

En second lieu, elle reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas admis que l'usage intensif de la marque semi figurative de la société Rent A Car, constituée de son logo et dans lequel est insérée la marque verbale justifiait du caractère distinctif de la seule dénomination Rent A Car.

La Cour de cassation rappelle à cet effet la décision de la Cour de Justice de l'union Européenne du 7 juillet 2005 –Arrêt Nestlé qui a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque peut-être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci.

La Cour de renvoi devra donc rechercher si en conséquence de cet usage qualifié d'intensif, la marque verbale Rent A Car n'était pas devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à

identifier les produits ou les services désignée à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car.

Autrement-dit, l'usage intensif d'une marque complexe, figurative ou semi figurative par exemple, peut permettre de justifier le caractère distinctif d'un seul des éléments de la marque complexe.

En troisième lieu, elle rappelle qu'un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque, est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance.

Elle censure encore reprochant à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si la dénomination sociale ne permettait pas au consommateur moyen d'établir un lien avec l'activité de location de véhicules exercée par la société Rent A Car et si, compte tenu de sa connaissance sur le marché, ce signe n'était pas devenu apte à identifier l'origine commerciale des services en cause.

Autrement dit, l'usage intensif de la désignation sociale peut constituer aussi un usage de la marque en l'espèce éponyme.

En quatrième lieu, la décision est également censurée pour ne pas avoir apprécié de manière globale si la dénomination sociale et son logo connu du public apposés sur l'ensemble de ses véhicules et utilisé dans sa communication et compte tenu de sa connaissance sur le marché, ne permettaient pas au consommateur moyen, en identifiant l'activité de la société Rent A Car d'établir un lien avec les services identiques désignés à l'enregistrement de la marque.

Cet arrêt nous donne un abrégé des règles en matière de marque. Il nous offre également trois autres motifs de cassation rendu à propos de la demande de concurrence déloyale et qui seront étudiés dans une prochaine lettre.

*Cour de cassation 8 juin 2017 n°2015-22792*

## **MARQUE : ABSENCE DE VALIDITE DE LA MARQUE GIANT**

La Cour d'Appel de Paris, infirmant le jugement de première instance, avait dans un arrêt du 14 avril 2015 validé la marque GIANT désignant les produits alimentaires (*Voir lettre d'information n°80 juin 2015*).

Elle avait jugé que le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernée relève de l'évocation et non de la désignations au sens de l'article L 711-2 sous b du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, pour la Cour d'appel Paris, le mot GIANT est tout au plus évocateur pour désigner des produits alimentaires.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou des services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.

Ainsi, peu importe le souhait de l'entreprise de conférer une image positive à ses produits, seul importe de savoir si la marque désigne ou non une caractéristique du produit.

Or, GIANT par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française était bien à la date du dépôt de la marque compris par le consommateur francophone comme signifiant géant et par extension énorme.

Il s'agit donc bien pour la Cour de cassation de la désignation d'une des caractéristiques du produit, et cela suffit pour rendre le mot « GIANT » non éligible à titre de marque.

*Cour de cassation 8 juin 2017 n°2015-20966*

**Lettre d'information juridique n°104 Septembre 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-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

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