

DDG

Deprez | Dian | Guignot

Pierre Deprez
Marine Beacco
Matthieu Berguig
Jacques Beaumont
Aurélié Buisson
Stéphanie Papin
Catherine Wurtz

1. L'arrêt EBEL, un pas de plus vers la reconnaissance des marques de luxe.
2. La couleur orange du champagne Veuve Clicquot Ponsardin acceptée par l'OHMI, ou de l'importance du caractère distinctif acquis par l'usage.
3. MINCEUR 24 et SLIM+24H : la différence n'est pas mince.
4. La lutte contre le tabagisme plus forte que le droit des marques ?
5. Gare à la marque « trop » complexe !
6. Reproduction de marque sur Internet par des tiers.
7. Appréciation du risque de confusion entre deux marques de produits pharmaceutiques

La Lettre

HUB-MARQUES

EDITO : Exploitation des marques : la règle des 3 B : bien ou beaucoup... et c'est bon !

La forme et l'intensité de l'exploitation sont des paramètres essentiels dans le cadre de la défense et de l'évolution de la marque. Sa défense, d'abord, quand la Cour de cassation prononce la déchéance d'une marque partiellement exploitée, ruinant ainsi le fondement de l'action en contrefaçon intentée par les Galeries Lafayette (cf. 5 - Gare à la marque « trop » complexe). Son évolution, ensuite : La marque consistant en la représentation de la couleur orange a été acceptée par l'Office communautaire des marques (cf. 2 - La couleur orange du champagne Veuve Clicquot Ponsardin), cette couleur étant devenue un élément d'identification au titulaire, du fait de son usage intensif par la célèbre marque de champagne.

Bonne lecture !

1. L'ARRET EBEL, UN PAS DE PLUS VERS LA RECONNAISSANCE DES MARQUES DE LUXE

Arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2006

Ce litige opposait la célèbre marque horlogère suisse EBEL à des sociétés Ebel International basées aux Bermudes et à Paris, lesquelles relèvent d'un groupe péruvien important qui diffuse des produits cosmétiques dans toute l'Amérique Latine.

Afin de libérer la marque EBEL en classe 3, Ebel International a demandé la déchéance partielle de la marque horlogère EBEL pour les produits cosmétiques en classe 3 désignés dans l'enregistrement.

La marque EBEL n'étant effectivement pas exploitée pour les cosmétiques, elle a été déchue pour ces produits.

Mais protégeant évidemment toujours l'horlogerie, la société suisse a invoqué la similarité de ces produits avec les cosmétiques désignés en classe 3 par les marques de EBEL International.

Or, bien qu'il s'agisse de produits de nature totalement différente, leur similarité a été reconnue. La Cour de Cassation, confirmant l'appréciation de la Cour d'Appel, a ainsi jugé que :

« si une similitude ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits de cosmétique ou de parfumerie, en l'espèce, en raison du caractère luxueux des montres Ebel, le consommateur moyen, familiarisé à la tendance générale de la diversification des maisons de luxe, s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination, qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction, de sorte qu'il leur attribue la même provenance ». Cela sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les produits cosmétiques visés étaient luxueux ou non.

La prise en compte du caractère luxueux des produits pour apprécier, plus largement, leur caractère similaire avec d'autres produits n'est certes pas une nouveauté.

Ainsi, le 9 octobre 1987, la Cour d'Appel de Paris considéra que la marque BULGARI pour des articles de joaillerie était contrefaite lorsqu'appliquée par un tiers à des parfums et à des accessoires féminins (Annales PI 1988 page 74).

De même le Tribunal de Grande Instance de Paris pour l'utilisation de la marque de vêtements LEON-ARD pour du champagne. L'extension naturelle des articles de luxe vers les accessoires de mode, la vaisselle et l'article cadeau a été reconnue. (TGI Paris 7/07/1995, PIBD No 597 III 602).

Mais l'affirmation de la Cour de Cassation a le mérite d'être particulièrement claire et de provenir de la juridiction la plus haute, validant les décisions déjà adoptées par des juridictions de fond.

L'appréciation concrète du caractère similaire des produits litigieux, prenant en considération l'exploitation de la marque antérieure (pour des articles de luxe) et pas simplement le libellé désigné rappelle l'approche communautaire. La Chambre des Recours de l'OHMI, avait ainsi déjà pris en compte le caractère de luxe d'une marque pour admettre que son exploitation limitée était valide, n'ayant pas besoin d'être aussi intensive que celle d'une marque de produits de consommation courante (RITZ 2/12/2002)

En s'appuyant sur le « caractère de luxe » des produits pour apprécier plus largement leur similarité, plutôt que sur la renommée de la marque antérieure ou même le caractère distinctif plus élevé de celle-ci du fait de son usage et de sa connaissance sur le marché, la Cour de Cassation reconnaît une certaine spécificité aux marques de luxe.

Ce glissement est explicable par la difficulté à invoquer la notoriété ou le caractère de renommée des marques, et l'ambiguïté de cette dernière catégorie. La notoriété de EBEL avait ainsi été déniée en appel. Peut-être aboutira-t-elle à terme, à une meilleure protection par les tribunaux des marques de luxe.

2. LA COULEUR ORANGE DU CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN ACCEPTÉE PAR L'OHMI, OU DE L'IMPORTANCE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACQUIS PAR L'USAGE.

Si le Règlement sur la marque communautaire, à l'instar de la loi française, autorise l'enregistrement de marques composées de combinaisons de couleurs et de nuances de couleurs, peu d'entre elles ont été toutefois enregistrées : en effet, l'OHMI considère généralement que les couleurs qui lui sont soumises sont incapables d'identifier des produits et/ou services comme provenant d'une entreprise déterminée.

La société Veuve Clicquot Ponsardin, qui avait sollicité l'enregistrement d'une nuance orangée pour des boissons n'a pas échappé à cette pratique, l'examineur ayant estimé qu'une couleur unique, de conception simple, est dépourvue de caractère distinctif. La société Veuve Clicquot Ponsardin a alors formé un recours contre cette décision en invoquant le caractère distinctif de sa marque acquis par l'usage pour du champagne, caractérisé par des sondages d'opinion, des preuves d'usage, tableaux des ventes, publicités...

La question est ici de déterminer si le public concerné percevra la nuance de couleur comme étant, intrinsèquement, un moyen d'identification de l'origine commerciale ou si ce même signe sera plutôt perçu comme simple élément d'embellissement, voire comme référence aux caractéristiques et qualités desdits produits.

Si la Chambre considère que la marque sollicitée ne possède aucune caractéristique spécifique qui pourrait lui conférer le caractère distinctif minimum requis pour la protection, elle retient que la demanderesse est la seule entreprise qui produit des vins de Champagne identifiés par la couleur orange, et qu'une fraction significative des milieux intéressés identifient grâce à cette couleur le vin de Champagne comme provenant de la société Veuve Clicquot Ponsardin : elle annule en conséquence la décision de rejet de l'enregistrement de cette nuance orangée en considérant qu'elle a acquis un caractère distinctif pour les vins de Champagne après l'usage qui en a été fait.

En conclusion, l'enregistrement d'une marque exclusivement constituée par une couleur nécessite de prouver que cette dernière est un signe de reconnaissance par la clientèle concernée. Petite précision : le fait que la couleur orange sollicitée ne soit jamais utilisée en elle-même pour les vins de Champagne, mais en combinaison avec d'autres éléments, figuratifs ou verbaux, n'exclut pas l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

(Décision 2ème Ch. Recours OHMI, 26/04/2006).

Stephanie PAPIN

3. MINCEUR 24 ET SLIM+24H : LA DIFFERENCE N'EST PAS MINCE

Cour d'appel de Paris - 28 avril 2006

Titulaires de la marque MINCEUR 24, pour désigner notamment des « substances à usage médical ; compléments nutritionnels », les Laboratoires FORTE PHARMA, suite au rejet de l'opposition formée par eux à l'encontre de l'enregistrement de la marque SLIM+24H, déposée par la société IM MARQUES, pour désigner entre autres, les « préparations cosmétiques pour l'amincissement », ont interjeté appel au motif qu'existait un risque de confusion dans l'esprit du public.

La Cour d'appel de Paris n'a pas suivi les arguments de la demanderesse : il n'existe pas de risque de confusion entre ces deux marques. En cela, elle ne fait que confirmer la position adoptée trois ans auparavant en décidant qu'ALGO SLIM ne constitue pas l'imitation d'ALGOMINCEUR.

Dans le cadre de son appréciation de la similarité des produits, l'arrêt est intéressant en ce qu'il écarte une démonstration classique fondée sur l'identité de fonction (ici, l'effet physiologique produit), la réponse aux mêmes types de besoins (l'amincissement), le fait que ces produits empruntent les mêmes circuits de distribution, la complémentarité de ce type de produits ou encore l'identité de clientèle. Ils retiennent un critère simple reposant sur le couple "produit cosmétique/produit thérapeutique".

En effet, si les « préparations cosmétiques pour l'amincissement » répondent à un besoin d'esthétique, d'« aspect » comme l'exprime la Cour, les « substances à usage médical ; compléments nutritionnels » ont un effet physiologique et relèvent du domaine de la santé (prévention et soin).

Par ailleurs, l'étude de la similitude des signes est une fois de plus révélatrice du doute des magistrats français (ont-ils raison?) en ce qui concerne le niveau de connaissance de la langue anglaise de leurs compatriotes... Selon la Cour, il n'est pas démontré que les consommateurs verront dans « SLIM », un équivalent du terme « MINCEUR ». Déjà, l'arrêt précité faisait mention de cet argument... Cette vision nous paraît tout de même pessimiste dans la mesure où le pionnier de la distribution des substituts de repas non médicaux, utilisait dans sa marque, le fameux « SLIM » associé à un adjectif faisant référence à la durée! La traduction n'est peut être pas évidente pour tout le monde, du moins le caractère évocateur soulevé par la demanderesse était pertinent.

Ce rapprochement conceptuel étant écarté et l'absence de ressemblance visuelle et phonétique étant constatée, restait la présence identique dans les deux marques, du chiffre 24. Cet élément est pour les juges « nullement déterminante », le nombre « 24 » étant « fortement évocateur d'une durée, par référence à celle de la journée ». Dès lors, opter pour une marque alphanumérique impliquerait de choisir un chiffre arbitraire, afin de conférer à l'ensemble, une certaine distinctivité.

Cela étant, en dépit du fait que l'analyse de la traduction des termes est toujours source d'interminables interrogations sur le niveau de connaissance des langues par les français, il n'en demeure pas moins qu'au regard des critères d'appréciation du risque de confusion, MINCEUR 24 et SLIM +24H outre des ressemblances fragmentaires, offrent une impression globale différente.

Marine BEACCO

4. LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME PLUS FORTE QUE LE DROIT DES MARQUES ?

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 19 octobre dernier une décision très intéressante dans une affaire opposant le Comité National contre les Maladies Respiratoires et la Tuberculose (CNMRT) à la société JT International, qui fabrique les cigarettes de marque Camel en France et exploite la marque « Camel ».

En l'espèce, le CNMRT prévoyait de diffuser une campagne publicitaire à l'attention des adolescents, parodiant ouvertement l'univers de ladite marque : des affiches reproduisaient le fameux dromadaire dans le désert, reposant à terre, ses membres repliés, le nuage de fumée s'échappant de la cigarette placée entre ses lèvres ayant la forme d'une tête de mort, et l'animal s'exprimant ainsi : « la clope, c'est pire que la traversée du désert ».

Au vu de cette campagne, la société JT International avait assigné le CNMRT en contrefaçon de marques. La société Japan Tobacco, titulaire des marques en cause, était ensuite intervenue volontairement à l'instance, et les demanderesses avaient, au cours de la procédure, invoqué subsidiairement des actes de parasitisme et de dénigrement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En appel, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2005, a condamné le CNMRT à un euro de dommages et intérêts et lui a fait interdiction de poursuivre ses agissements. De manière notable, les magistrats ont considéré que les actes de dénigrement qui étaient reprochés au CNMRT étaient constitués, mais qu'en revanche aucun grief relatif aux marques ne pouvait être invoqué.

Sur le plan du dénigrement, l'arrêt a retenu que le but de la campagne, malgré l'objectif de santé publique, était de discréditer les produits Camel et que la référence à ladite marque, même sur un mode parodique, constituait une atteinte aux droits de la société JT International, atteinte ne pouvant être justifiée par la liberté d'expression.

Or cette décision vient d'être censurée par la Cour de cassation, dans un attendu très clair et au visa des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame la liberté d'expression.

Selon cet arrêt, « en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel » à titre d'illustration, sur un mode humoristique (...) à l'occasion d'une campagne de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression ».

Ainsi, l'ensemble de la procédure, qui aboutit sur cet arrêt de la Cour de cassation, confirme une jurisprudence assez nette refusant de prononcer des condamnations sur le fondement du droit des marques, en invoquant le principe constitutionnel de liberté d'expression. Les décisions rendues dans les affaires « [Jeboycottedanone.com](#) » et « [Greenpeace contre Esso](#) » trouvent donc ici une nouvelle application. Notons toutefois que, si dans une affaire opposant Areva à Greenpeace, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait, en 2004, également rejeté le grief de contrefaçon, il avait en revanche condamné Greenpeace au titre du déni

Toujours est-il que cette décision du 19 octobre 2006 vise un cas très particulier de référence à une marque par un organisme investi d'une mission de service public ou, à tout le moins, de santé publique, de sorte que sa portée apparaît assez réduite.

Matthieu BERGUIG

5. GARE A LA MARQUE « TROP » COMPLEXE !

Cour de cassation - 20 juin 2006

La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté, la notion d'« exploitation » de la marque, laquelle permet d'échapper à la sanction de la déchéance.

Divers distributeurs dont le Groupement d'achat des Centres Leclerc avaient déposé et utilisaient les deux marques « Nos régions ont du talent » et « Nos vignerons ont du talent ». Les Galeries Lafayette, titulaires de la marque semi figurative réunissant le slogan « La France a du talent » et divers éléments graphiques (un cadre dans lequel figurent un canotier, un visage de femme, une main aux ongles vernis) les ont assignés en contrefaçon.

Or, l'exploitation partielle que faisaient les Galeries Lafayette de leur marque, en utilisant uniquement le slogan « La France a du talent », n'a pas échappé aux parties défenderesses. Celles-ci ont alors soulevé l'action reconventionnelle en déchéance de marque, l'un des moyens de défense à l'action en contrefaçon.

Le titulaire d'une marque de plus de cinq ans peut en effet avoir à démontrer que cette dernière est exploitée de façon sérieuse et effective. Cela s'entend de l'usage de la marque sous la forme telle que déposée ou « sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ». Cette dernière réserve ménage en effet au titulaire d'une marque, une marge d'évolution sur le signe, le changement s'entendant comme mineur, toute modification substantielle de la marque réclamant un nouveau dépôt.

La société demanderesse tentait de démontrer que seul le slogan constituait l'élément dominant de la marque et, partant, que l'absence d'exploitation des autres éléments était sans pertinence dans le cadre de l'appréciation de l'exploitation.

Cet argument fut rejeté par la Chambre commerciale, confirmant l'arrêt d'appel, en ce qu'il avait constaté que « le slogan extrait de la marque semi figurative (...) ne constituait pas le caractère distinctif propre de la marque, telle que déposée ».

Si le recours à une marque complexe s'explique parfois par le faible caractère distinctif d'un élément verbal, des éléments figuratifs venant au soutien pour conférer à l'ensemble le minimum requis pour l'enregistrement, il est d'autres cas où tous les éléments de la marque complexe sont distinctifs, comme en l'espèce : slogan comme éléments figuratifs étaient arbitraires et revêtaient tous la même capacité à attirer l'attention des consommateurs.

Dès lors, l'exploitation d'une seule partie du signe ne répondait pas au critère de « la forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif » dans la mesure où ce dernier était logiquement assuré par l'ensemble des éléments constitutifs de la marque. La forme que prend une marque lors de son dépôt n'est donc pas anodin. Enregistrée pour dix ans et renouvelable indéfiniment, la marque est nécessairement appelée à évoluer en tant que reflet des recherches marketing. N'oublions pas que la fonction essentielle de la marque réside dans l'identification de l'origine commerciale d'un produit. Dès lors, si le droit des marques rejette la sclérose des signes, ceci en admettant comme exploitation effective, un usage légèrement modifié de la forme initialement adoptée (rajouter un « e », par exemple), il n'autorise pas l'exploitation parcelaire des éléments distinctifs d'un signe.

Veiller à la concordance des formes enregistrée et réellement exploitée d'une marque fait ainsi partie d'une stratégie préventive anti contrefaçon.

Marine BEACCO

6. REPRODUCTION DE MARQUE SUR INTERNET PAR DES TIERS

Reproduction d'une marque sur un site Internet : Etendue de la compétence territoriale des tribunaux français (Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 26 avril 2006 Fernand S., Normalu / Acet) :

Les faits : la société Fernand S. est titulaire de la marque française « *Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination- Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination* », déposée le 7 février 2001.

Ayant appris que la société Acet faisait usage du signe français « *Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination* » au Liban, sur un site Internet accessible en France, la société Fernand S. a fait procéder à un constat du site exploité sous le nom de domaine « *barrilux.com* », et a engagé une action en contrefaçon à l'encontre de la société Acet.

La Cour d'appel de Paris déboute la société Fernand S. dans la mesure où, pour retenir au titre de la contrefaçon la reproduction d'une marque sur Internet, il ne suffit pas que celle-ci soit reproduite sur un site accessible depuis n'importe quel pays dans le monde, ce qui reviendrait à conférer systématiquement une compétence territoriale aux juridictions françaises lorsque les faits incriminés ont eu pour support le réseau Internet : la contrefaçon est uniquement caractérisée lorsqu'il existe « *un lien suffisant, substantiel ou significatif entre ces faits ou actes et le dommage allégué* ».

En l'espèce, la Cour constate que le site « *barrilux.com* » est rédigé en langue anglaise, et n'offre aux consommateurs français aucun produit à la vente et qu'ainsi, la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait « *caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au TGI de Paris de retenir sa compétence territoriale* ».

Reproduction d'une marque dans un nom de domaine : analyse du risque de confusion (Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre commerciale, Arrêt du 10 octobre 2006 Acreat / Icodia) :

La Cour d'appel de Rennes a encore rappelé que la simple présence d'une marque dans un nom de domaine ne constituait pas un acte de contrefaçon par reproduction. En effet, la contrefaçon est reconnue lorsque d'une part, le nom de domaine est exploité, et lorsque d'autre part, la nature du site entraîne un risque de confusion avec les produits et/ou services protégés par la marque. En l'espèce, en l'absence d'identité entre les signes « *@CREAT* » et « *ACREAT* », et de risque de confusion entre les activités des parties à l'instance (création de sites Web / hébergement de sites Web), le nom de domaine « *acreat.fr* » ne constitue pas la contrefaçon par reproduction de la marque antérieure « *@CREAT* ».

Si cette décision apparaît juste quant à l'application des règles en la matière, elle demeure critiquable quant à l'absence d'identité ou à tout le moins de similarité entre les activités des sociétés en cause.

Conclusion : la seule reproduction d'une marque dans un nom de domaine ou sur un site Internet est insuffisante pour caractériser un acte de contrefaçon. Encore faut-il que le site s'adresse au public français, et qu'il existe un risque de confusion entre les produits et/ou services protégés par la marque antérieure et le contenu du site incriminé.

Ces décisions confirment la jurisprudence actuelle et rappellent que si Internet est un espace virtuel, le droit des marques demeure concret.

Stephanie PAPIN

7. APPRECIATION DU RISQUE DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Arrêt TPICE, 17/10/2006- CALSYN c/GALZIN, Armour Pharmaceutical c/. Teva Pharmaceutical

Le TPICE (Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes) s'est prononcé le 17 octobre 2006 sur le risque de confusion entre la demande d'enregistrement communautaire « GALZIN » pour désigner des « produits pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Wilson » et la marque antérieure « CALSYN », protégeant des « produits pharmaceutiques et médicaux et plus particulièrement des préparations à base de calcium ».

La décision de la Division d'opposition de l'OHMI, favorable au demandeur, a été annulée par la Chambre des Recours aux motifs que, étant donné la nature spécifique des produits en cause, le public concerné, englobant à la fois les patients et les professionnels de la médecine d'attention particulière, exclurait le risque de confusion entre les signes (décision du 7/09/2004).

Tel n'est pas l'avis du TPICE qui rappelle que si le public pertinent est composé de personnes dont le degré d'attention peut être considéré comme plus élevé que la moyenne, il n'en demeure pas moins que les produits en cause sont de même nature (produits pharmaceutiques), ont la même destination (traitement de problèmes de santé humaine) s'adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical et patients), et empruntent les mêmes canaux de distribution (en général, les pharmacies), peu important des indications thérapeutiques distinctes.

Ainsi, eu égard aux ressemblances d'ensemble entre les signes « GALZIN » et « CALSYN », le public concerné est susceptible de confondre lesdits médicaments, ou à tout le moins de croire qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées : la décision de la Chambre des Recours est donc annulée.

Stephanie PAPIN

La Lettre

HUB-MARQUES

Editeur : EN-DROIT
SARL au capital de 304,90 euros
RCS Paris B 432 427 748
21 rue Clément Marot 75008 Paris

Directeur de la Publication :
Catherine WURTZ

Responsable de Rédaction :
Pierre DEPRez
DEPREZ DIAN GUIGNOT – DDG
Société d'Avocats
21 rue Clément Marot 75008 Paris
RCS Paris B 342 119 047
Tél. 00 33 (1) 53 23 80 00
Fax. 00 33 (1) 53 23 80 01
E. ddg@ddg.fr
www.ddg.fr

Date de parution : novembre 2006
ISSN en cours