

# *la* lettre

HUBMARQUES

---

**01** La législation anti-tabac s'applique aussi au droit des marques

---

**02** La forme est dans l'air ...

---

**03** C'est quoi cette bouteille de lait ?

---

**04** Marque complexe : les éléments figuratifs ne font pas que tapisserie... Cour de cassation – 20 février 2007

---

**05** Nemo contre pierrot : l'opposition du poisson rouge américain boit la tasse

---

**06** De la similarité des produits alimentaires : tout dans le même panier... Certes, mais pas pour la Cour d'appel de Paris...

---

*Pierre Deprez  
Asim Singh  
Marine Beacco  
Jacques Beaumont  
Matthieu Berguig  
Aurélie Buisson  
Stéphanie Papin  
Catherine Wurtz*

# 01 LA LÉGISLATION ANTI-TABAC S'APPLIQUE AUSSI AU DROIT DES MARQUES :

---

Rares étant les décisions rendues dans le cadre de l'application de la loi Evin en matière de marques, l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 mérite d'être souligné. La société Belvédère, titulaire de la marque SOBIESKI protégée pour de l'alcool depuis 1994, a attaqué la société Bat Group, titulaire de marques semi figuratives « SOBIESKI » déposées postérieurement pour du tabac. Au regard du principe de spécialité, aucune similarité ne pouvant être invoquée entre les boissons alcooliques et le tabac, la société Belvédère n'avait pas attaqué sur le terrain de la contrefaçon, mais sur celui de l'atteinte portée à sa marque par l'adoption de la même dénomination pour des produits du tabac. Les dispositions du Code de la santé publique prohibent en effet toute publicité en faveur de tels produits. (Loi Evin, codifiée dans le Code de la santé publique par les articles L.3511-3 et L.3511-4).

La Cour de Cassation confirme ici l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait donné gain de cause à la société Belvédère en annulant les marques déposées par la société Bat Group, au

motif que « *le dépôt des marques, par la société Bat Group, est de nature à paralyser l'usage que la société Belvédère fait de sa marque, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe SOBIESKI, le dépôt par la société Bat Group des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription* » : en effet, en application de la loi Evin, le dépôt postérieur du signe SOBIESKI pour des produits du tabac, devait obliger la société Belvédère à cesser toute promotion et toute publicité de sa marque sous peine de contrevenir aux dispositions précitées et de se voir condamner pour publicité indirecte en faveur des produits du tabac marqués « SOBIESKI ».

Ces interdictions ne s'appliquent toutefois pas à des produits autre que ceux du tabac mis sur le marché avant le 1<sup>er</sup> janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte d'une l'entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac.

Le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) ayant réussi à démontrer un tel lien entre la société qui distribue les vêtements « MARLBORO CLASSICS » (Valentino Fashion Group- VFG) et la société Philip Morris qui fabrique les cigarettes « MARLBORO », VFG vient d'être condamné pour publicité indirecte en faveur du tabac : elle devra donc enlever toute mention incluant le nom « MARLBORO » sur sa vitrine et dans son magasin de Neuilly-sur-Seine, et payer 10 000 euro de dommages et intérêts et 40 000 euro d'amende (Tribunal de Nanterre- 9 mars 2007). Le CNCT entendrait engager cette procédure à l'encontre de toutes les boutiques à l enseigne « MARLBORO CLASSICS ».

Cette interdiction vaut également pour les produits alcooliques : la Cour d'appel de Paris avait ainsi annulé la marque VICTORIA SECRET'S, désignant des boissons alcooliques, déposée postérieurement à la marque de lingerie VICTORIA SECRET'S : le dépôt de cette marque empêchait effectivement toute publicité pour la lingerie dès lors que le signe VICTORIA SECRET'S pouvait rappeler la

même marque d'alcool (Cour d'appel de Paris 20/09/2000 Rouillet Fransac c/ V Secret Catalogue).

En conclusion, tout producteur de tabac ou d'alcool doit s'assurer avant de déposer une marque pour de tels produits

que le signe envisagé n'est pas d'ores et déjà protégé, toutes classes de produits et services confondues.

*Stéphanie Papin*

## 02 LA FORME EST DANS L'AIR ...

---

Si les dessins en relief figurant au dos d'un emballage industriel de jambon Fleury Michon présentent un caractère ornemental et sont protégeables par le droit d'auteur, le conditionnement du même produit par la société Herta ne constitue pas la contrefaçon du modèle déposé par Fleury Michon puisque cette caractéristique n'est pas reprise.

Fleury Michon ne saurait en effet s'approprier le monopole sur des formats d'emballage transparents plus ou moins rec-

tangulaires à bords arrondis. La concurrence déloyale ne sera pas plus retenue par la cour en raison d'une charte graphique différente dans laquelle la marque de chacune des sociétés est clairement identifiée. En conséquence, la commercialisation des jambons dans des conditionnements portant des marques et des motifs de décors distincts n'entraîne pas de risque de confusion.

La Cour d'appel infirme ainsi le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 22

juin 2004 qui avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, et déclare au surplus Fleury Michon irrecevable en sa demande fondée sur les droits d'auteur.

En d'autres termes, pas facile de se démarquer dans une société de plus en plus consommatrice.

Ca Paris 7 avril 2006.

*Stéphanie Papin*

# 03

## C'EST QUOI CETTE BOUTEILLE DE LAIT ?

---

En décembre 2000, BSA et LACTEL ont demandé la déchéance de la marque «Rose Pantone 212» de la société CANDIA pour absence d'exploitation, et subsidiairement pour dégénérescence appliquée à des produits laitiers pour enfants.

La Cour considère que même si elle n'est pas la couleur exclusive utilisée pour caractériser les produits laitiers de la société CANDIA, la nuance de rose «pantone 212» demeure visuellement importante dans l'ensemble constitué par les dessins et les différentes mentions verbales, et y conserve son individualité et son pouvoir distinctif. Ce fait est accentué

par les deux bandes et le bouchon roses figurant sur les bouteilles de lait.

La déchéance de la marque «Rose Pantone 212» pour du lait de croissance ne sera donc pas prononcée.

Si les demandeurs ont perdu sur ce premier moyen, ils gagneront sur le second: La Cour reconnaît en effet que l'usage d'une nuance de rose pastel pour des produits laitiers destinés aux enfants, rappelant la couleur rose layette ou rose bavoir qui identifiaient autrefois les produits infantiles, est devenue usuelle, sans que CANDIA ait pris des mesures suffisantes

pour l'interdire. CANDIA est donc déchue de ses droits sur la couleur «Rose Pantone 212» en raison de sa banalisation.

Si une couleur dominante sur un emballage peut constituer un signe de ralliement de la clientèle, encore faut-il veiller à ce que les concurrents ou les autres acteurs du marché concerné ne se mettent pas à l'exploiter au point que du statut de marque, elle passe au statut de «code couleur».

(CA Lyon- 23/03/2006- BSA et LACTEL c/. Candia).

*Stéphanie Papin*

# 04

## MARQUE COMPLEXE : LES ÉLÉMENTS FIGURATIFS NE FONT PAS QUE TAPISSERIE... COUR DE CASSATION – 20 FÉVRIER 2007

---

Alors que les éléments verbaux d'une marque complexe occupent une place prépondérante dans l'appréciation du risque

de confusion entre deux signes - ils se voient, se disent, s'entendent et sollicitent de ce fait l'ouïe et la vue - les éléments fi-

guratifs tendent en revanche à être souvent considérés comme des éléments d'apparat...

Dans le cadre de l'analyse de l'existence du risque de confusion entre deux marques, l'une antérieure complexe



propriété des Confiseries Léonidas, l'autre verbale « BELIDAS », enregistrée au nom des sociétés Pralifood et Pralibel, la Cour de cassation considère que de l'existence d'un élément verbal dominant au sein d'une marque, ne se déduit pas l'absence de distinctivité de ses éléments figuratifs.

Elle casse ainsi un arrêt d'appel, qui avait exclusivement fondé l'existence d'un tel risque sur la comparaison détaillée des éléments « communs » aux deux marques, à savoir les éléments verbaux « LEONIDAS » et « BELIDAS ». Les éléments figuratifs étaient rapidement écartés.

Si l'appréciation du risque de confusion doit prendre en

considération le(s) élément(s) dominant(s) et distinctif(s) des signes - souvent les éléments verbaux - elle ne doit pas se borner à ceux-ci, en excluant *ipso facto* du champ de l'analyse, les éléments figuratifs : « *attendu qu'en se déterminant par ces motifs exclusivement tirés [...] des similitudes de leurs éléments verbaux [...] alors qu'il y a lieu, pour l'analyse du risque de confusion entre les signes, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, de caractériser en quoi les autres éléments de cette marque complexe sont insignifiants...* ».

La Haute Juridiction reproche aux magistrats du fond d'avoir éludé de l'analyse du risque de confusion, les éléments figuratifs -les lettres L et S à la calligraphie spécifique ainsi que le portrait du soldat grec au sein d'un médaillon- au motif qu'existe un élément domi-

nant, l'élément verbal « LEONIDAS », lequel est imité par « BELIDAS ». Il n'existe en effet aucun rapport de causalité entre la distinctivité d'un élément d'une marque complexe et l'insignifiance de ses autres éléments.

Le choix de la marque complexe doit donc être mûrement réfléchi, tant lors du dépôt que lors du choix du fondement d'une marque lors d'un contentieux : tous les éléments de celle-ci peuvent être invoqués. La Cour de cassation y veille, notamment dans le cadre de l'exploitation des éléments de ce type de marque (cf. commentaire [Cass. Com 20 juin 2006 - Gare à la marque trop complexe !](#) - lettre Hub Marques n° 67, démontrant que l'exploitation partielle d'une marque complexe ne permettait pas en l'espèce, d'échapper à la déchéance de la marque).

*Marine Beacco*

## 05 NEMO CONTRE PIERROT : L'OPPOSITION DU POISSON ROUGE AMÉRICAIN BOIT LA TASSE

Les sociétés américaines Disney et Pixar, bien connues pour leurs dessins animés et notamment pour le fameux « Monde

de Nemo », tentaient de révolutionner tout un pan du droit des marques par leur recours en cassation contre un arrêt

de la Cour d'appel de Paris du 1<sup>er</sup> octobre 2004 qui les avait déboutées de leur demande en annulation d'une marque

déposée par une société Flaven Scène.

En l'espèce, cette société française avait déposé une marque complexe, «Pierrot le poisson clown» en classes 16, 28 et 41. La demande d'enregistrement de la marque avait été publiée conformément aux usages et, faute de recours en opposition dans les délais, l'enregistrement de la marque avait été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) le 2 janvier 2004.

Constatant certaines ressemblances entre cette marque et leur poisson fétiche, le petit Nemo, Disney et Pixar avaient formé un recours en annulation de cette marque le 21 juin 2004, soit hors délai. En appel, la Cour de Paris avait rejeté leur recours en considération que Disney et Pixar l'avait exercé trop tardivement, plus de six mois après la publication de l'enregistrement au BOPI. Rappelons à cet égard que le délai de recours contre les décisions du Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est d'un mois

(article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle).

Disney et Pixar avaient alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. En premier lieu, elles considéraient que l'article R. 411-20 précité ne visait pas la publication au BOPI comme point de départ du recours. En second lieu, elles contestaient la capacité de la publication au BOPI à donner la publicité suffisante aux décisions du Directeur général de l'INPI. En particulier, elles considéraient (position révolutionnaire s'il en est) que le BOPI étant, selon elles, diffusé de manière très confidentielle (sur abonnement ou auprès de la Documentation française, mais pas sur Internet), il ne suffisait pas pour constituer le point de départ du recours des tiers.

Très sèchement, par un arrêt du 6 mars 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en ces termes : «il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-20 et R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle

que le point de départ du délai de recours contre une décision d'enregistrement d'une marque est la date de publication de cet enregistrement au BOPI ; c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes sollicitées aux deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, a rejeté le recours, déposé hors délai».

La solution est donc claire et nette : le point de départ du délai de recours est la publication au BOPI, peu important les conditions de diffusion du Bulletin. On peut d'ailleurs noter que, comme le proposaient Disney et Pixar dans leur pourvoi, le BOPI peut désormais être publié au format électronique depuis la réforme apportée par le décret du 1er mars 2007 (article R. 411-1-4 nouveau du Code de la propriété intellectuelle). De la même manière, l'INPI pourrait utilement mettre en place une procédure de dépôt de marque en ligne. Dans quelques années, peut-être...

*Matthieu Berguig*

# 06 DE LA SIMILARITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES : TOUT DANS LE MÊME PANIER...CERTES, MAIS PAS POUR LA COUR D'APPEL DE PARIS...

---

CA Paris, 15 novembre 2006 (appel du jugement du TGI de Paris : Bongrain SA et société BG c. Cadbury France, du 6 juillet 2005)

Nous faisons part (Lettre n° 66) de notre étonnement quant à l'appréciation pour le moins surprenante, de la similarité des produits alimentaires du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour qui le chocolat est similaire au fromage (marques UN AMOUR DE LAIT / UN AMOUR DE FROMAGE).

La Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement le 15 novembre dernier, en procédant à l'analyse méthodique des critères dégagés par la Cour de Justice des Communautés Euro-

péennes, qui demande de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services ; ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ».

Ainsi, en constatant que fromage et chocolat n'étaient pas vendus dans les mêmes rayons, qu'ils ne répondaient pas aux mêmes besoins (le fromage, produit salé, étant consommé en fin de repas et le chocolat, aliment « plaisir », souvent grignoté en cours de journée), que les caractéristiques sont différentes, la Cour en conclut que « la complémentarité ou la similitude des produits né-

cessite qu'il existe entre eux un lien étroit et nécessaire tel que le public puisse leur attribuer une origine commune ».

Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris revient sur une analyse démesurément élargie de la notion de similarité des produits et se place classiquement dans l'axe de raisonnement de la Cour de Justice, suivi par l'OHMI.

Nous appelions de nos souhaits que cette décision critiquable, susceptible d'appel, ne rencontre aucun écho. C'est chose faite...

*Marine Beacco*

---

Éditeur : 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-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  
ddg@ddg.fr  
www.ddg.fr

Date de parution : mai 2007  
ISSN en cours

---