



Une publication de LEXPIA, l'association des étudiants du Master II professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris XII, avec le soutien de LexisNexis JurisClasseur et de la revue Communication Commerce Électronique.

## Sommaire

Éditorial	p.1
La chronique du mois	p.2/3
L'interview	p.4/5
L'arrêt du mois	p.6
Brèves et Jurisprudences	p.7
Colloque	p.8

Éditorial



## Variations contractuelles

La propriété intellectuelle offre une variété de situations propices à la créativité juridique, bousculant tant le droit des biens que le droit des contrats.

A la fin des années soixante-dix, alors que certains auteurs relevaient que le système des brevets cherchait moins que par le passé à viser l'exploitation, Burst rappelait magistralement la richesse juridique du contrat de licence dans sa thèse. Les actes d'exploitations conclus sur les biens intellectuels connaissent depuis une intense actualité. L'esprit du juriste compose ainsi des licences légales, publiques et générales, exclusives ou encore globales... Le droit communautaire consacre un règlement à ces contrats, le droit de la concurrence s'invitant dans le concert des conjectures contractuelles. Des *patent pools* se créent, la théorie du « guichet unique » fait son apparition. Le contrat de société s'invite parmi ces techniques d'exploitation, « *les trois géants retors* » de Carbonnier s'accaparant la matière.

La société du savoir existe par les contrats passés sur les biens appropriés par les propriétés intellectuelles, par la capacité du titulaire à en fractionner les exploitations pour en accroître les rendements.

Palimpseste accorde ce mois-ci une place de choix à la présentation de la troisième édition du colloque du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée de Paris XII. Le thème d'étude – « la pratique contractuelle en droit de la propriété intellectuelle » – permettra aux intervenants, entre droit interne, droit comparé et droit international, de mettre en exergue les richesses de la matière.

En attendant les échanges nourris sur cette nouvelle journée d'étude, profitons de la présente livraison de Palimpseste.

### Association LEXPIA

#### Directrice de publication

Véronique Morot

#### Membres du bureau de l'association LEXPIA

Anne-Claire Dubois

Présidente

Marion Courtier

Vice-présidente

Claire Pinson

Secrétaire

Aude Vives

Trésorière

#### Mise en page

Mathieu Salvia

#### Contact

lexpia@hotmail.fr

Retrouvez Palimpseste sur le site : [www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

**Nicolas Binctin**

Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'Université Paris XII

## La chronique du mois

### Les slogans publicitaires : une triple couche de protection !

Le slogan est une formule concise destinée à affirmer un propos, une pensée ou la qualité d'un produit ou, plus institutionnellement, une « *phrase habituellement composée d'un petit nombre de mots destinée à assurer le lancement ou la vente d'un produit au moyen d'une répétition qui évoque le produit lui-même* ». Un véritable arsenal a été élaboré afin d'offrir aux slogans publicitaires une protection digne de ce nom. Le slogan peut ainsi faire l'objet d'une triple protection : par le droit d'auteur (I), par le droit des marques (II) et/ou par la concurrence déloyale et le parasitisme (III). La protection des slogans publicitaires... trop de protection, ou, finalement, mauvaise protection ?

#### I. La protection du slogan par le droit d'auteur

Afin de bénéficier de la protection offerte par le droit d'auteur, le slogan doit remplir une double condition : il doit s'agir d'une création de forme (A) dotée d'une certaine originalité (B).

##### A. De l'idée à la création de forme

Sous réserve de faire l'objet de précision suffisante et d'épouser une forme perceptible aux sens, les slogans peuvent bénéficier des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. En cela, ils sont appréhendés de la même manière que toute autre création : leur finalité publicitaire ne saurait à elle seule les exclure de la protection (CA Paris, 26 janvier 1989, PIBD 1989, n°457, III, 329). Cependant le slogan, par son apparente simplicité, place le droit face à l'une de ses limites : l'impossibilité manifeste de déterminer une frontière nette entre deux domaines, en l'espèce, celui de l'appropriable et du non appropriable, de la création de forme et de l'idée. Car en effet, faut-il le rappeler encore, « *Les idées sont de libre parcours* ». Le principe exprimé par le Professeur Henri Desbois, a servi de fondement à la jurisprudence, appliquant ainsi la règle de non - protection des idées aux créations publicitaires, notamment aux slogans (Cass. Com. 16 juin 1964 ; JCP 1965. II. 14059). Il est entendu que des formules du langage courant, des termes ou des structures, ne sauraient faire l'objet d'un monopole. Toutefois, l'étude de la jurisprudence, assez casuistique en la matière, démontre que les slogans se sont très tôt glissés dans le spectre de protection offert par le droit d'auteur, dès lors qu'ils répondaient à la condition essentielle de l'originalité.

##### B. L'originalité en quelques mots

Une œuvre n'est protégeable par le droit d'auteur qu'à la condition de porter « l'empreinte de la personnalité de son auteur ». La Cour d'appel de Paris considère, dès 1963, qu'un « *slogan publicitaire peut, comme toute autre création intellectuelle, bénéficier de la protection de la loi, mais sous la condition qu'il soit marqué d'une certaine originalité* » (CA Paris, 30 avril 1963, JCP 1963, II, 13243). La chambre commerciale de la Cour de cassation, quant à elle, affirme que « *les créations publicitaires ne sont protégées au titre de la propriété littéraire et artistique que pour autant qu'elles constituent des œuvres de l'esprit* » et casse l'arrêt de cour d'appel qui n'avait pas recherché « *si le slogan et le message musical litigieux avaient un caractère*

*original en raison d'un apport personnel de l'auteur* » (Com. 3 mai 1994 ; RIDA, avril 1995, p.293).

Mais pour certains auteurs, André Françon notamment, « *le slogan publicitaire est à peine moins bref qu'un titre d'œuvre. Il est difficile en quelques mots que s'affirme une personnalité* ». Certaines décisions, dans lesquelles les juges ont relevé l'originalité dans l'idée elle-même, exprimée dans le slogan, et non dans sa forme d'expression, ont donc suscité l'émoi de la doctrine : il a par exemple été jugé, à propos du slogan de la marque DECATHLON « *A fond la forme* » que « *l'association des termes à fond et la forme est nouvelle pour exprimer une idée de dynamisme [...] (et) est dès lors par l'ingéniosité de l'idée qu'elle exprime empreinte de la personnalité de son auteur* » (TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 8 janvier 2002, RG n° 00/16345). De même a-t-on pu lire que « *ce qui importe, au-delà des mots utilisés pour la traduire, c'est l'idée développée dans ces deux expressions concises* » (TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 30 mai 2003, RG n° 03/03181). Il est étonnant que la Troisième chambre, spécialiste de la propriété intellectuelle, se soit livré à des analyses aussi peu orthodoxes. S'il est tentant de considérer que les juges ont pu vouloir, en contournant certains principes et en offrant une protection efficace contre la contrefaçon, protéger les investissements consacrés à telle ou telle campagne, il serait plus juste à notre sens de souligner l'inadaptation du droit d'auteur à cette matière. Car en effet, celui-ci, s'il protège largement les créations, s'accommode bien mal de la créativité, et notamment lorsqu'elle s'exerce dans la sphère économique et commerciale. Au contraire, le droit des marques semble avoir cette vocation.

#### II. La protection du slogan par le droit des marques

La protection offerte par le droit des marques aux slogans est conditionnée (A) et limitée (B).

##### A. Une protection conditionnée

Le slogan doit remplir des conditions de fond ainsi que de forme. En ce qui concerne les conditions de fond, l'article L. 711-1 a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que les « *assemblages de mots* » sont susceptibles de constituer une marque. La jurisprudence a, à maintes reprises, affirmé que « *les slogans sont des assemblages de mots qui peuvent être déposés comme marque* » (CA Versailles, 27 mai 2003, « *Donnez du goût à votre communication* », Légipresse 2003, n°205, I, p.137). Un slogan pouvant être assimilé à une marque, il doit, afin d'être valablement déposé, être doublement distinctif : il doit être pourvu d'une distinctivité intrinsèque, et d'une distinctivité extrinsèque : permettre de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

L'article L. 711-2, al.2, CPI procède négativement en énonçant les catégories de signes et dénominations dépourvus de caractère distinctif. L'article L.771-1, al.1<sup>er</sup>, CPI reprend, en partie, la condition posée par l'article 2 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 et dispose que le signe doit servir « *à distinguer les produits ou services d'un personne physique ou morale* ». A ce propos, l'OHMI, dans l'affaire « *Le principe du confort (Das Prinzip des Bequemlichkeit)* », a estimé qu'il

n'y avait pas lieu d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes (CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-64/02P dite affaire « le principe du confort », OHMI c/ Erpo mobilwerk, Propriétés Intellectuelles n°15, avril 2005, p.196).

D'autre part, conformément à l'article L. 711-4 CPI, le slogan doit être disponible, c'est-à-dire ne pas porter atteinte à des droits antérieurs. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris a, dans une affaire opposant *France TELECOM* à la société *La vie.com* concernant la campagne publicitaire « *Bienvenue dans la vie.com* », condamné France TELECOM au paiement d'une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, et lui a interdit toute utilisation des marques et slogans utilisant l'expression « la vie.com », considérant que la société avait usurpé fautivement la dénomination sociale et le nom commercial de la société *La vie.com* (TGI Paris 7 février 2001).

La condition de forme, quant à elle, se résume en un simple enregistrement de la marque auprès de l'INPI, comme l'exige l'article L.712-1, al.1<sup>er</sup>, CPI afin d'acquérir la propriété de la marque.

### B. Une protection limitée

En vertu du principe de spécialité, la protection du slogan déposé à titre de marque est limitée à la classe ou aux classes de produits et services dans lesquelles il a été enregistré. Cependant, cette limite connaît une exception tirée de l'article 6 bis de la Convention de l'Union de Paris de 1883, reprise à l'article L.711-4 a) CPI : la marque notoirement connue. En effet, « *la notoriété antérieure tout* » selon la formule du Professeur Pierre-Yves Gautier. L'on peut donc considérer que des slogans tels que « *just do it* » ont acquis une notoriété telle qu'il serait impossible de les utiliser à titre de marque même pour une catégorie de produits ou services dans laquelle le slogan n'aurait pas été déposé.

### III. La protection résiduelle du slogan par la concurrence déloyale et le parasitisme

Si l'action en concurrence déloyale permet de protéger les intérêts économiques et sociaux de la société (A), le parasitisme économique offre, quant à lui, une protection de l'investissement réalisé par la société sur le slogan (B).

#### A. L'action en concurrence déloyale : une arme au service de la protection des intérêts économiques et sociaux de la société.

Si le slogan n'est ni susceptible d'être protégé par le droit d'auteur, ni valablement déposé en tant que marque, ou stratégiquement, à titre subsidiaire au sein des demandes présentées au juge, il pourra faire éventuellement l'objet d'une protection par les règles de la concurrence déloyale. Cette action permettra de sanctionner un commerçant qui, dans l'exercice et au bénéfice de son activité commet un agissement susceptible porter atteinte à un autre commerçant et d'obtenir réparation du préjudice subi. Le fondement de cette action étant l'article 1382 du Code civil, la réunion de trois conditions est nécessaire afin de pouvoir l'engager. Ainsi, il faudra classiquement prouver une faute, qui consistera généralement dans le dénigrement d'un

concurrent ou dans le risque de confusion provoqué dans l'esprit du public, un préjudice, le plus souvent un préjudice économique telle la perte de clientèle, et un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi. Notons que la Cour d'Appel de Paris, le 2 juin 2000, a considéré que l'imitation partielle d'un slogan publicitaire ne constituait pas un acte de concurrence déloyale (CA Paris, 14<sup>e</sup> ch. B, 2 juin 2000, Com. com. élec. Fév. 2001, p. 28 n. G. Decocq).

#### B. Le parasitisme économique : instrument de protection de l'investissement sur le slogan.

L'action en parasitisme qui sanctionne le fait de se placer dans le sillage d'un premier succès afin d'en tirer indûment profit trouve également son fondement dans l'article 1382 du Code civil. La faute est, dans ce cas, souvent caractérisée par le fait de profiter indûment du travail d'autrui ainsi que des investissements réalisés, et le préjudice résulte de l'affaiblissement du slogan dont est victime la société ayant crée le slogan initial.

#### Références bibliographiques :

« **Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur** », Jérôme PASSA, Propriétés Intellectuelles n°14, janvier 2005, p.31

« **La protection des idées publicitaires par le droit d'auteur** », André Françon, RIDA, janvier 1980, n°103, p.3

#### Références jurisprudentielles :

**Sur le refus de protéger les idées publicitaires** : Cass. Com. 16 juin 1964 ; JCP 1965. II. 14059

**Sur la protection sous condition d'originalité** : TGI Paris, 3<sup>e</sup> ch., 8 janvier 2002, affaire dite « Décathlon », RG n° 00/16345 ; Com. 3 mai 1994 ; RIDA, avril 1995, p.293 ; CA Paris, 30 avril 1963, JCP 1963, II, 13243 ;

**Sur le dépôt de slogan à titre de marque** : CA Versailles, 27 mai 2003, « Donnez du goût à votre communication », Légipresse 2003, n°205, I, p.137

**Sur le caractère distinctif** : CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-64/02P dite affaire « Le principe du confort », OHMI c/ Erpo mobilwerk, Propriétés Intellectuelles n°15, avril 2005, p.196, n. I. DE MEDRANO CABALLERO

**Sur la concurrence déloyale** : CA Paris, 14<sup>e</sup> ch., sect.B, 2 juin 2000, SA Capitol c/SA Self Trade, « L'imitation partielle d'un slogan publicitaire ne constitue pas un acte de concurrence déloyale », Com. com. élec., février 2001, comm. 18, n. Georges DECOCQ



Frank CICUREL



Véronique MOROT

## L'interview



**Nathalie Sabek,**

*Juriste d'entreprise au sein de BNP Paribas dans le département de la Communication et Publicité Groupe*

**« La meilleure sécurité pour la marque, c'est d'agir à titre préventif ! »**

### Profil

Nathalie Sabek a effectué son parcours d'études juridiques à l'Université Paris V- Descartes : après une maîtrise de droit des affaires et un DEA de Droits comparés, elle rédige une thèse relative aux systèmes juridiques des pays du Moyen – Orient. La spécificité de son sujet de thèse la conduit à faire ses premiers pas dans une filiale du groupe, BNP Intercontinentale, en tant que responsable de la gestion juridique des filiales implantées à l'étranger. Puis elle se voit confier le poste de Juriste Communication et Propriété Intellectuelle.

### Palimpseste : Un mot sur votre métier ?

**Nathalie Sabek :** Lorsque j'ai pris mes fonctions de juriste au sein de la communication, il n'y avait pas de visibilité sur la marque BNP Paribas puisque c'était la fusion entre BNP et Paribas, tout était à créer ! Aujourd'hui, une politique juridique a été mise en place et deux textes ont vu le jour l'un relatif à la politique juridique des marques, l'autre concernant la politique juridique des noms de domaine. La protection de ces deux secteurs s'inscrit dans la stratégie du groupe ; il s'agit de veiller à l'image de BNP Paribas par la prévention et la protection qu'offrent la Propriété Industrielle.

### P : Quelle est la place de la propriété intellectuelle dans l'univers bancaire/financier ?

**N.S :** La propriété industrielle, d'une part et la banque d'autre part, ont longtemps eu une image quelque peu « rigide ».

La propriété industrielle était limitée à quelques spécialistes. Aujourd'hui elle s'étend, elle est largement enseignée et pratiquée. Surtout, elle est plus visible au sein des entreprises qui voient l'intérêt et surtout la valeur de celle-ci.

BNP Paribas est une banque qui bouge... c'est une banque qui a la capacité de transformation et d'évolution ; le logo de BNP Paribas qui est une courbe d'envol montre bien cette idée d'un élan, d'un envol et in fine d'une banque en évolution, BNP Paribas est bien « la banque d'un monde qui change ».

Aujourd'hui BNP Paribas est une marque qui a une grande notoriété, une valeur certaine (Interbrand avait évalué la marque BNP Paribas en 2002 à un peu moins de 6 milliards d'euros et placée à la troisième place des marques françaises), et surtout une image très forte et qui par son seul nom rassure.

**P : Comment assurez-vous la protection de la marque BNP Paribas ? La marque BNP Paribas est – elle une marque qui doit se battre dans le contexte actuel ?**

**N.S :** L'action menée pour la protection de la marque BNP Paribas et de son logo est guidée par une politique offensive. Un seul mot d'ordre : anticiper et être réactif ! La marque BNP Paribas est souvent copiée à l'étranger au niveau visuel et fait l'objet d'atteintes sur l'Internet. Mais ces attaques sont très vite identifiées et contrecarrées. En effet, la surveillance de notre marque et de notre nom de domaine nous permet de réagir rapidement face à des problèmes qui souvent se règlent à l'amiable.. La surveillance de la marque est d'ailleurs assurée : aussi bien au niveau interne qu'externe. En externe, nous travaillons avec des cabinets de conseils qui nous informent de l'existence d'un nom de domaine similaire sous 24h. En interne, une veille est également assurée : les collaborateurs au sein du groupe BNP Paribas nous informe des éventuelles atteintes à la marque qu'ils constatent. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la propriété intellectuelle et plus particulièrement aux marques. C'est ce que nous avons fait avec la politique juridique Marques et Noms de domaine ; c'est également en assurant un conseil juridique à l'ensemble du groupe dans ces domaines que les collaborateurs sont conscients de l'importance de la marque et de l'objectif de sa protection. Cette politique s'étend à l'utilisation de notre marque par des tiers. Il s'agit ici de veiller à ce que cet usage soit conforme à notre stratégie et surtout faire un écrit pour l'autoriser. Ceci permet évidemment la visibilité sur l'usage de notre marque, visibilité nécessaire pour assurer la veille sur l'image de BNP Paribas. Cette mosaïque d'actions contribue à valoriser encore plus notre marque car nous veillons à sa bonne utilisation. La meilleure des sécurités pour notre marque, c'est d'anticiper et donc d'agir à titre préventif !

**P : Quelle est l'importance du juriste en propriété intellectuelle pour l'entreprise ?**

**N.S :** Il est l'outil indispensable pour l'entreprise car il a la visibilité interne du groupe et l'expertise

nécessaire en matière de Propriété Industrielle. Il conjugue ainsi sa compétence avec les intérêts du groupe. Dans un groupe tel que BNP Paribas, le juriste optimise la gestion des marques, veille à la cohérence des protections à travers le monde (la marque BNP Paribas est protégée dans plus de 110 pays), évite les doublons et fait évoluer cette protection en fonction de la stratégie du groupe.

**P : Quelle est votre vision de l'évolution de la marque BNP Paribas ?**

**N.S :** La marque BNP Paribas témoigne d'une forte évolution en quelques années seulement. Aujourd'hui, la marque a atteint un très bon niveau de notoriété et le rôle du juriste est de veiller à ce que ce niveau reste élevé. Pour cela, il faut être vigilant afin de renforcer la protection de la marque BNP Paribas dans les divers pays où elle est implantée et prévenir tout risque de litige. Être bien protégé ne signifie pas être l'abri de tout problème. Les problèmes sont présents et multiples envers une marque de l'envergure de BNP Paribas. La notoriété de la marque BNP Paribas nécessite une vigilance toute particulière : c'est en étant réactif, surtout concernant les noms de domaines, que l'on préserve la marque des atteintes qui peuvent lui être portées. Il est également important d'optimiser les coûts tout en veillant à la maîtrise du risque juridique.

**P : Vous évoquez les noms de domaines, quelle a été l'action de BNPP lors du lancement du point .eu ?**

**N.S :** Nous avons mis en place une stratégie de réservation à la fois dans la procédure interne pour regrouper l'ensemble des demandes, ainsi que dans le choix des noms importants à réserver. Pour cela, il fallait bien entendu anticiper et surtout être réactif dès l'ouverture des différentes périodes sunrise du .eu. En tout cas, le résultat de cette stratégie de réservation des noms de domaine en .eu est largement satisfaisant.

**P : Le mot de la fin ?**

**N.S :** Depuis quelques années, je constate qu'il y a une montée en puissance de la propriété intellectuelle et que la marque est à la mode : on parle de plus en plus de marque, de noms de domaines, de juristes en propriété intellectuelle. Le juriste d'entreprise en charge de cette propriété intellectuelle a l'occasion de sensibiliser les dirigeants à la valeur de cette propriété intellectuelle qu'est le titre de la marque. Pour ma part, au sein de BNP Paribas j'ai réussi à prouver la nécessité d'avoir des juristes spécialisés en propriété intellectuelle au sein même de l'entreprise et l'importance de leur apport dans la valorisation de la marque.

Un bon juriste d'entreprise est celui qui connaît d'abord et avant tout son entreprise et les orientations des décideurs en son sein. Ce n'est que dans un deuxième

temps qu'il mettra à profit ses compétences juridiques en fonction bien évidemment de l'intérêt de la société. C'est en connaissant la stratégie de BNP Paribas que la protection de sa marque est aujourd'hui assurée dans l'ensemble des pays d'implantation du groupe et que la gestion de cette marque est valorisée et optimisée.



Anne-Claire DUBOIS



## L'arrêt du mois

**Contrefaçon et concurrence déloyale d'une marque déposée pour désigner un titre d'œuvre littéraire**Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 4 avril 2004 « Angélique marquise des anges » / « Angélique »

La Cour de Cassation s'est prononcée le 4 avril 2006 sur une contrefaçon et des actes de concurrence déloyale d'une marque déposée pour désigner un titre d'œuvre littéraire.

Simone Goloubinoff, dite Anne Golon, auteur de la série de roman « Angélique », avait déposé à l'INPI, le 24 juin 1994, la marque « Angélique marquise des anges », notamment dans la classe de production de film. Les droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle avaient été cédés à la société Archange International sur la série de romans dont les intitulés associaient toujours « Angélique » à un ou plusieurs autres mots. L'action a été intentée contre la société Colmax, éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques sous le titre « Angélique ».

Notons que le Syndicat National de l'Édition conseille le dépôt d'un titre d'ouvrage pour pouvoir, en cas de litige, bénéficier d'une date certaine et apporter la preuve de son antériorité.

Si l'article L 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle protège le titre de l'œuvre dès lors qu'il présente un caractère original, la Cour de Cassation rappelle qu'aucune disposition n'interdit à l'auteur de déposer le titre comme marque. Rien n'oblige l'auteur à se prévaloir exclusivement des dispositions relatives à la protection par le droit d'auteur. Encore faut-il que le titre réponde aux exigences des articles L 711-1 et L 711-2 CPI. Les juges suprêmes affirment dans cette affaire que le terme « Angélique » n'est pas descriptif de l'œuvre qu'il est censé protéger, et qu'il évoque avant tout dans l'esprit du public le nom du principal personnage de la série.

Ils examinent alors la contrefaçon de marque.

Il semble difficile en l'espèce de retenir une contrefaçon par reproduction. Or, la contrefaçon par imitation visée par l'article L 713-3 CPI nécessite d'apporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cependant, la CJCE a reconnu que dans certains cas, la contrefaçon par reproduction peut être retenue en dépit de différences. Il doit alors s'agir de « *différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen* » ([CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Verbaudet SA, aff. C-](#)

[291/00](#)). En l'espèce, la Cour de cassation relève que le mot « Angélique » constitue un élément essentiel et caractéristique de la marque, et qu'il évoque dans l'esprit du public le nom du principal personnage de la série de romans d'Anne Golon. La Cour de Cassation considère « *qu'ainsi, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, en jugeant que son utilisation par la société Colmax comme titre de son film avait constitué une atteinte aux droits détenus sur une marque déposée, a légalement justifié sa décision de ce chef* ».

Sur la concurrence déloyale, la Cour rappelle d'abord que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire invoquée en parallèle d'un droit sur une marque, ne peut être retenue que sur un fait distinct de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ou à faire croire à leur même origine. En l'espèce, les juges ont estimé que les similitudes de graphisme et d'images entre les pages illustrées de couverture de certains livres et la jaquette du film litigieux remplissent cette condition de fait distinct. Elles permettent en effet à la société Colmax, et à son film, de « *s'inscrire dans le sillage de l'œuvre originale et de profiter de ses réputation et notoriété en induisant le public en erreur* ».



Mathieu SALVIA

## Brèves et jurisprudence

**Révision du Traité sur le droit des marques****OHMI, 28 mars 2006**

Les Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont adopté le 28 mars 2006 un nouveau traité international sur le droit des marques, le « Traité de Singapour », visant à mettre le traité de 1994 au diapason des progrès techniques en la matière. Le Traité porte essentiellement sur les aspects procéduraux de l'enregistrement des marques et de la concession de licences dans ce domaine. Il permettra aux autorités nationales et régionales chargées de l'administration des marques de compter sur des procédures simplifiées, notamment par le dépôt électronique des demandes d'enregistrement, tout en prévoyant d'apporter l'assistance technique adéquate aux pays en développement. Par ailleurs, y sont envisagées les formalités relatives à la représentation de tous types de marques, notamment les signes visibles (y compris les hologrammes, les marques de couleur, les marques de repère et les marques animées) et les signes non visibles, ainsi que des dispositions relatives à l'enregistrement des licences de marques.

([www.OMPI.int](http://www.OMPI.int))

**La marque composée du nom du créateur des produits n'est pas trompeuse****CJCE, 31 mars 2006, Emanuel, aff. N° C-259-04**

L'arrêt Emanuel de la Cour européenne de Justice des Communautés européennes (CJCE) du 31 mars 2006 met fin à la controverse française autour des arrêts Inès de la Fressange (CA Paris, 15 décembre 2004, Cass. Com. 31 janvier 2006). En l'espèce, Elizabeth Emanuel, créatrice de renom spécialisée dans la mode nuptiale, avait formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque composée de son nom qu'elle avait cédée avec son fonds de commerce et sa clientèle. La CJCE rappelle que l'article 3, paragraphe 1, sous g) de la Directive 89/104 suppose l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque de suffisamment grave de tromperie du consommateur. Ainsi, quand bien même le consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant cette marque en imaginant que la requérante a participé à sa création, les caractéristiques et les qualités du vêtement restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque. Il appartiendra, par contre, au juge national de déterminer s'il existe une volonté de l'entreprise de faire croire au consommateur que le créateur participe toujours à la création du produit, ce qui pourra être jugé comme une manœuvre dolosive.

([www.europa.eu](http://www.europa.eu))

**Jugement confirmé en appel dans l'affaire Milka****CA Versailles, 12<sup>ème</sup> ch., 1<sup>ère</sup> section, 26 avril 2006**

Par un arrêt du 26 avril 2006, la Cour d'appel de Versailles vient de confirmer la décision du TGI Nanterre en date du 14 mars 2005, qui condamnait l'exploitante d'établissements de couture dans la Drôme, Madame Milka B., pour avoir utilisé le terme « Milka » dans son nom de domaine, ainsi que la couleur « mauve-lilas », en fond de son écran de site pendant quelques temps. La Cour donne ainsi gain de cause à la société Kraft Foods, propriétaire de la marque dénominateur « Milka » et de la marque de couleur « mauve-lilas », en confirmant la notoriété des marques revendiquées et le caractère injustifié de l'exploitation faite par la couturière. Selon, la Cour, cette dernière aurait cherché à tirer indûment profit de la renommée de ces marques, alors même que, à la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire sauf à démontrer que celui-ci en a acquis une certaine célébrité sous ce prénom. Madame Milka B. n'avait pas rapporté une telle preuve, et fut ainsi condamnée en appel.

([www.juriscom.net](http://www.juriscom.net))

**Les encarts d'avocats dans les pages jaunes portent atteinte à la déontologie****CA de Bourges, 13 avril 2006**

Le 13 avril dernier, la cour d'appel de Bourges a confirmé la position du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nevers, qui condamnait le fait pour une SCP d'avocats d'avoir acquis un encart sur le site internet des pages jaunes. En l'espèce, la recherche d'un avocat à Nevers conduisait à une liste de professionnels, au premier rang desquels, systématiquement, apparaissait l'encart de ladite SCP. Selon la Cour, « la publication d'un encart dans l'annuaire des Pages Jaunes, papier, minitel ou internet, est contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d'avocat » : si la publicité des avocats est permise, elle doit se faire en conformité avec les principes essentiels de la profession, notamment « au regard de la confraternité, de la délicatesse et même de la dignité ».

(<http://legalis.net/>)



Camille COSTE



Véronique MOROT



Claire TCHEKMEIAN

**Le Master Propriété Intellectuelle Appliquée et l'association LEXPIA, en partenariat avec les éditions LexisNexis, vous convie à son colloque annuel, qui aura pour thème LA PRATIQUE CONTRACTUELLE EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

*Le lundi 19 juin 2006 de 14 heures à 18 heures, dans la salle Colbert de l'Assemblée Nationale*

Présidé par Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, *Agrégé des Facultés de droit, Conseiller à la Cour de cassation,*  
Le colloque traitera de multiples questions :

**I. Questions choisies de droit français**

**14 h 00 : Les licences de logiciels libres et de creative commons**

par Yves BISMUTH, *Avocat à la Cour, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**14 h 20 : Données personnelles et conclusion d'un contrat sur internet pour accéder à une œuvre de l'esprit**

par Anne DEBET, *Professeur à la Faculté de droit de Paris XII, Membre de la CNIL*

**14 h 40 : Contrats de licence et contentieux : redevances et exploitation**

par Alain GIRARDET, *Premier vice-président du Tribunal de grande instance de Créteil, Professeur associé à la Faculté de droit de Paris XII*

**15h : Les garanties dans les contrats de la propriété intellectuelle**

par Gaëtan CORDIER, *Avocat à la Cour, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**15h20 : Les clauses sensibles dans les contrats en matière de dessins et modèles**

par Muriel ANTOINE-LALANCE, *Avocat à la Cour, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**15 h 40 : Les prévisions fiscales dans les contrats de la propriété intellectuelle**

par Nicolas BINCTIN, *Docteur en droit, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**II. Questions choisies de droit international et comparé**

**16h20 : Aspects prospectifs de droit international privé de la propriété intellectuelle : le projet de règlement de Rome I**

par Marie-Elodie ANCEL, *Professeur à la Faculté de droit de Paris XII*

**16h40 : Aspects pratiques de E-commerce international : l'offre transfrontière de DVD vierges**

par Cyril CHABERT, *Docteur en droit, Avocat à la Cour, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**17h : Les apports du droit comparé au droit contractuel de la propriété intellectuelle français**

**- En droit allemand**

par Lou GERSTNER, *Avocat à la Cour, Chargée d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**- En droit canadien et américain**

par Leigh CRESTOHL, *Membre des Barreaux de Québec et de l'Ontario, Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Paris XII*

**17h20 : Débats**

**17h30 – 18 h : Rapport de synthèse,**

par Christophe CARON, *Professeur à la Faculté de droit de Paris XII, Avocat à la Cour, Directeur du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée.*

Inscription impérative, avant le 16 juin 2006, par courrier électronique à l'adresse [lexpia@hotmail.fr](mailto:lexpia@hotmail.fr)

La présentation d'une pièce d'identité sera exigée à l'entrée du colloque.

Pour tout renseignement complémentaire : [www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

---

Votre cabinet ou votre société peut parrainer notre association . Pour plus d'informations, merci de nous contacter à l'adresse suivante : [lexpia@hotmail.fr](mailto:lexpia@hotmail.fr)