

## Actualités

### IP SPHERE poursuit sa politique de croissance avec l'arrivée de Laura Vincent, juriste PI

Afin de soutenir notre croissance, nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de Laura Vincent, juriste spécialisée en droit de la propriété intellectuelle.

Titulaire du Master Droit de la Culture et des Créations Intellectuelles, mais aussi du Master Droit de la Vigne et du Vin (Université Bordeaux IV), Laura Vincent interviendra également au sein du département IP WINE™, dont l'expansion appelle un encadrement renforcé.

Notre équipe poursuit ainsi son développement à la fois dans les domaines traditionnels du droit de la propriété intellectuelle mais aussi, grâce au double cursus de l'ensemble de nos juristes, sur les aspects spécifiques du droit du vin et des spiritueux.

### MEDEF Gironde – 29 novembre 2011 – Conseils pratiques en matière de dépôts de marque

Aujourd'hui, à l'ère de l'internet, rien ne paraît plus simple que d'effectuer le dépôt en ligne d'une marque. Quelques clics, une carte de crédit et c'est chose faite !

Or, derrière cette apparente facilité se cache une toute autre réalité aux contours juridiques bien plus complexes à cerner.

La profusion et la diversité des droits existants, la complexité de l'élaboration d'un libellé de marque, la difficulté du choix du signe à protéger, l'anticipation d'un développement à l'international sont autant de facteurs qui rendent le dépôt d'une marque bien moins aisé qu'il n'y paraît, sans compter les risques juridiques et financiers inhérents à tout dépôt lacunaire.

## Sommaire

Actualités .....	p 1
IP MARK .....	p 2
IP DESIGN .....	p 3
IP WINE .....	p 4
Contact .....	p 6

L'objectif de ce huitième atelier au Medef Gironde consacré à « la propriété industrielle au service de l'entreprise » était donc de vous éclairer sur les pièges à éviter en matière de dépôts et de vous donner les conseils pratiques pour que vous puissiez tirer pleinement profit de la protection de vos marques.

Compte tenu de l'intérêt porté à cette thématique, nous avons le plaisir de vous informer que nous animerons le **19 janvier 2012 de 9H00 à 11H30** dans les locaux du Medef Gironde à un nouvel atelier consacré, cette fois-ci, **aux bons réflexes en matière d'exploitation et de défense de la marque.**



## Données statistiques sur l'activité mondiale en matière de propriété intellectuelle

Le 20 septembre 2011, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a publié une compilation de données statistiques sur l'activité mondiale en matière de propriété intellectuelle.

Ces données, qui ont été recueillies auprès de 90 Offices nationaux, démontrent que le droit des marques est la forme de protection du droit de propriété intellectuelle la plus sollicitée dans le monde.

Les chiffres mettent notamment en exergue la forte croissance des dépôts de marque en Asie et tout particulièrement à destination de la Chine. En effet, sur les trois millions de demandes d'enregistrement de marque effectuées chaque année depuis 2005, un quart l'ont été sur ce territoire.

Cette croissance chinoise se retrouve également en matière de dessins et modèles industriels (50 % des dépôts mondiaux y ont été effectués en 2009) et de brevets d'invention (augmentation de 8,5% du nombre de demandes entre 2008 et 2009).

Les différents systèmes de protection internationale s'inscrivent dans cette dynamique, puisque les dépôts de marque opérés, via le Système de Madrid, ont augmenté de 4,5 % entre 2009 et 2010, les enregistrements de dessins et modèles industriels via le système de la Haye ont doublé et les demandes de brevets d'invention connaissent une reprise de croissance.

*Rapport de l'OMPI du 20 septembre 2011 PR/2011/694*

[http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/dgo/pdf/dg\\_report\\_a49.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/fr/dgo/pdf/dg_report_a49.pdf)





## Présomption de titularité d'une œuvre : Preuves d'exploitation à ne pas négliger

Selon l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre a été divulguée ».

Mais encore faut-il que celui qui entend bénéficier d'une telle présomption rapporte la preuve que l'œuvre a été effectivement divulguée sous son nom, sous peine d'être déclaré irrecevable en son action en contrefaçon.

Tel est le principe rappelé par la Haute juridiction, dans son arrêt du 6 octobre 2011, aux termes duquel « la présomption de titularité des droits dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation ».

En l'espèce, il ressortait des pièces de la procédure que la société demanderesse, qui se prévalait de la présomption de titularité sur l'œuvre, était impuissante à justifier de la divulgation de l'œuvre sous son nom.

Il importe donc à toute personne qui exploite une de ses créations de se ménager, le plus en amont possible, les preuves justifiant de ses actes d'exploitation (factures, catalogues, publicités, etc.) pour le cas où elle devrait engager une action en contrefaçon. Ces preuves pourront avantageusement être constituées par le dépôt auprès de l'INPI d'un dessin ou modèle, voire d'une enveloppe Soleau, ou encore par une inscription au rang des minutes d'un officier ministériel (huissier ou notaire).

*Cass. civ., 1<sup>ère</sup> ch., 6 oct. 2011 (Pourvoi E/2010/17018 ; D20110170)*





## Tromperie : Le Cheval de Troie des marques viticoles

Contrairement à la légende narrée dans *l'Illiade*, l'usage d'une marque ne doit pas, sous peine de nullité, dissimuler aux consommateurs les véritables qualités des produits dont elle garantit l'origine commerciale.

En France, la prohibition de la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit marqué est édictée tant dans le Code de la consommation (art. L.115-6 et L.213-1 et suivants) que dans le Code de la propriété intellectuelle (art. L.711-3 et L.714-6).

En matière de vins, la propriété domaniale est intimement liée à la marque viticole identifiant le vin issu de cette exploitation. En effet, toute référence à la propriété domaniale, par l'incorporation au sein de la marque viticole (déposée ou non), de vocables réglementés, tels que clos, château, domaine, moulin, tour..., impose à l'exploitant de garantir les conditions de production du vin, sous peine de qualification de tromperie. C'est la règle dite de « l'autonomie culturelle ».

Un jugement exemplaire en la matière précise que les propriétés pouvant revendiquer une autonomie culturelle sont celles qui « *comportent non seulement des pièces de vignes, mais également en proximité des bâtiments d'exploitation, cuvier, chais permettant, en se conformant aux traditions locales, de traiter d'une façon distincte la vendange à conserver et de soigner le vin issu de ces parcelles* » (TGI Bordeaux, 1<sup>er</sup> juillet 1974, D. 1975 p 579).

Bien que la vinification séparée n'exige pas des bâtiments distincts, elle requiert néanmoins que soient mises en œuvre des procédures fiables de séparation (Cass.com, 30 mai 2007, n°06/14783 : Bull. civ. 2007, IV, n°146).

Le non-respect de ces conditions est constitutif du grief de tromperie sur l'origine des vins consistant à faire croire à l'existence d'une exploitation viticole fictive, voire également de celui de publicité trompeuse (Cass.com, 2 oct.2007, n°06-85.321).

C'est dire si la tromperie est une notion qui irrigue le droit des marques viticoles et se révèle être, bien souvent, le talon d'Achille d'une stratégie judiciaire.

L'arrêt du 3 janvier 2011 rendu par la Cour d'appel de Bordeaux en est une illustration frappante.

Après avoir écarté le grief de contrefaçon en raison de la forclusion par tolérance (aisément acquise en matière de rivalités viticoles), c'est en revanche sur le délit de tromperie que la marque incriminée achoppa et fut annulée.

D'une part, le titulaire fut dans l'incapacité de justifier du caractère autonome des vignes cadastrées du prestigieux nom, lesquelles étaient, aux yeux des juges, intégrées dans la superficie globale de l'exploitation viticole autrement dénommée. D'autre part, les preuves d'une vinification et d'une exploitation séparées n'étaient pas non plus suffisamment rapportées.

De cette apparence faussement domaniale, les juges d'appel en déduisirent également une intention malicieuse du titulaire de la marque de se placer dans la sphère de notoriété de l'un des fleurons des grands crus classés de Saint-Emilion.

Au-delà des considérations d'espèce, il apparaît donc indispensable pour tout exploitant, qui commercialise plusieurs vins sous différentes marques viticoles, de s'assurer de la parfaite conformité à la réglementation en vigueur.

*Cour d'appel de Bordeaux, 1<sup>ère</sup> ch. civ, sect. A, 3 janv. 2011, n°09/02994*

## Coexistence des marques d'alcool avec les autres marques ?

Le droit des marques est régi par le principe de spécialité, en vertu duquel une marque n'est protégée que pour les produits ou services désignés, de sorte que deux marques identiques peuvent parfaitement coexister à condition qu'elles s'appliquent à des produits ou services différents.

Partant, une société de négoce d'eaux-de-vie s'est crue dans son bon droit en déposant, pour des boissons alcooliques, un signe identique à celui d'une marque enregistrée pour des cosmétiques et luminaires notamment.

Or, c'était oublier qu'en raison de « *l'effet ricochet* » résultant de la loi Evin (*Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, codifiée dans les articles L.3323-2 et L.3323-3 du code de la santé publique*) le dépôt d'une marque d'alcool paralyse *ipso facto* la liberté d'usage promotionnel de toute marque

identique antérieure protégée pour des produits ou services autres que des alcools.

C'est sur ce fondement que la Cour d'appel de Paris vient de prononcer la nullité de la marque d'alcool **DIPTYQUE** au motif que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait plus promouvoir librement ses propres produits et donc exercer pleinement son droit de propriété.

Rappelons que dans une occurrence similaire avait été annulée la marque d'alcool **VICTORIA'S SECRET**, identique à une marque antérieure déposée pour désigner des catalogues et services de vente par correspondance de vêtements féminins (CA Paris, 20 septembre 2000).

Il appartient donc à tout déposant d'une marque d'alcool de s'assurer, lors de recherches d'antériorités, que la marque choisie n'est pas déposée ou employée non seulement pour des alcools, mais également pour aucun autre produit ou service.

*CA Paris, Pôle 5, ch. 1<sup>ère</sup> (RG n°09/01493)*

## Mise en ligne des dépôts de marques dans le département de la Charente

Soucieuse de porter à la connaissance du public l'ensemble des documents relatifs à la vie charentaise, les Archives départementales de la Charente viennent de mettre en ligne\* une version numérisée de l'ensemble des dépôts de marques effectués, dans ce département, entre 1859 et 1965.

Rappelons que le système des dépôts de marque a été institué par la loi du 23 juin 1857.

Contrairement à la législation actuelle, cette loi posait le principe de l'acquisition du droit sur la marque par le premier usage. Toutefois, pour être opposable aux tiers, il importait de procéder à un dépôt de ce signe auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance du lieu du domicile du déposant.

Les Archives départementales de la Charente se sont donc attachées à collecter, restaurer et numériser l'ensemble des dépôts de marques effectués auprès des Tribunaux de Cognac et de Ruffec.

Ont ainsi été mis à la disposition de tous plus de 15 000 documents et images, issus des registres des tribunaux de Cognac datés de 1859 à 1965 et de Ruffec datés de 1927 à 1940.

Notons que parmi les 15.063 marques collectées, 14.416 concernent des boissons alcooliques, dont 13.068 relatives à des eaux-de-vie.

Ces archives constituent donc une source précieuse d'informations, notamment pour les Maisons de Cognac, qui souhaiteraient reconstituer l'histoire du patrimoine immatériel de leur entreprise.

\* [http://www1.arkhenum.fr/ad16\\_depot\\_des\\_marques/#](http://www1.arkhenum.fr/ad16_depot_des_marques/#)







TENDANCE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## À propos du Cabinet IP SPHERE

Compétence, créativité, réactivité et proximité sont les vecteurs de IP SPHERE qui intervient dans tous les secteurs de la vie économique, avec une expertise privilégiée dans les domaines agroalimentaire, vitivinicole et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Reconnue pour sa forte implication dans le droit de la propriété intellectuelle, l'expertise de IP SPHERE s'étend à l'enseignement, notamment à l'Université Montesquieu Bordeaux IV (Master II Droit de la Vigne et du Vin - Master II Intelligence Economique et Management des Organisations), à la formation professionnelle (Institut Européen Entreprise et Propriété Industrielle – Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats) et à la communication juridique dans la presse régionale et nationale (Sud-Ouest, L'Union Girondine, APS, Objectif Aquitaine, La Vie Economique, La Revue des Marques, Legalbiznext, etc.).

IP SPHERE est membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), constituant une garantie de compétence, d'indépendance et de moralité.

**ANGOULEME** *Bureau secondaire*  
40, rempart Desaix  
16000 Angoulême  
Tél. : +33(0)5 45 94 23 82  
Fax. : +33(0)5 45 38 87 30  
Mél. : angouleme@ipsphere.fr

**BORDEAUX**  
11, rue Guillaume Leblanc  
33000 Bordeaux  
Tél. : +33(0)5 56 96 50 11  
Fax. : +33(0)5 56 79 72 28  
Mél. : bordeaux@ipsphere.fr

**BAYONNE** *Bureau secondaire*  
Central Forum  
10, place André Emlinger  
64100 Bayonne  
Tél. : +33(0)5 59 20 22 74  
Fax. : +33(0)5 59 55 68 29  
Mél. : bayonne@ipsphere.fr



Application Iphone :  
**So IP**



Site Web :  
**[www.ipsphere.fr](http://www.ipsphere.fr)**