

Tendance Propriété Intellectuelle

Millésime 2007 : Propriété industrielle en quelques chiffres

➤ Voie nationale

L'utilisation de la voie nationale en matière de dépôts reste globalement stable. Les dépôts de brevets accusent un léger recul de -0,8%, tandis que ceux de marques et de dessins et modèles enregistrent respectivement une progression de 4,6% et de 2%.

➤ Voie européenne

Le recours à la voie européenne présente des disparités au sein de la famille des titres de propriété industrielle. Bien que le nombre de demandes européennes de brevets entrées en phase régionale ait augmenté de 3%, le volume de brevets délivrés a, quant à lui, chuté de près de 13%.

En revanche, les dépôts communautaires de marques et de dessins et modèles poursuivent leur ascension à deux chiffres, atteignant respectivement 13% et 11,5%.

➤ Voie internationale

La voie internationale en matière de dépôts reste toujours privilégiée par les utilisateurs dans la conquête de nouveaux marchés à l'étranger, en raison de l'avantage financier qu'elle constitue par rapport à de multiples dépôts nationaux.

Les enregistrements de marques internationales ont augmenté de 3% totalisant 38 471 dépôts en 2007, tandis qu'une légère reprise se dessine en matière de dépôts internationaux de dessins et modèles.

S'agissant des dépôts de brevets par la voie internationale, les chiffres seront publiés en fin d'année par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Source : CNCPI 29 juillet 2008



Publiée le 5 août 2008 au Journal Officiel, la loi de modernisation de l'économie vise à simplifier la vie des entrepreneurs et favoriser le développement des PME, mobiliser la concurrence et renforcer l'attractivité de l'économie française, notamment en développant l'économie de l'immatériel.

Quels sont les principaux apports de la loi ?

- **Brevetabilité de la seconde application thérapeutique :**

Il existait une incertitude en la matière. Il est désormais possible, sous certaines conditions, de breveter une substance ou une composition déjà connue pour toute application thérapeutique ultérieure nouvelle. Cette disposition renforce la capacité à innover des entreprises françaises dans le domaine pharmaceutique.

- **Procédure de limitation des revendications :**

Jusqu'à présent le titulaire d'un brevet ne pouvait, de sa propre initiative, demander à limiter son titre en modifiant le libellé de ses revendications. Il n'avait que la possibilité de renoncer à la totalité du brevet ou à certaines revendications dans leur intégralité. Dorénavant, il peut demander, de son propre chef, la limitation des revendications auprès de l'INPI.

- **Possibilité d'agir en justice pour les licenciés non inscrits :**

Auparavant, le bénéficiaire d'un contrat de licence non publié ne pouvait faire valoir son préjudice propre devant les tribunaux en cas d'action en contrefaçon. Cette procédure lui est désormais ouverte.

Ce qu'il reste à faire :

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les dispositions nécessaires pour :

- rendre conforme le Code de la propriété Intellectuelle au Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000, au Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III) du 8 décembre 2005.
- simplifier et améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle, ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.

Deux mesures devraient donc faire l'objet d'une intervention gouvernementale, à savoir :

- Ouverture de la procédure du recours en restauration au délai de priorité :

Désormais, si le non-respect du délai de priorité est justifié, le déposant peut être rétabli dans ses droits.

- Simplification de la procédure d'attribution de la date de dépôt des brevets :

Jusqu'alors, l'attribution de la date de dépôt d'un brevet supposait la remise de la description de l'invention ainsi que du document dans lequel le déposant indique la portée du monopole qu'il revendique. Désormais, la remise de la description permet, seule, l'attribution de la date de dépôt.

Source : <http://www.modernisationeconomie.fr>



Dissimilarité entre l'eau minérale et la bière ou échec d'une tentative de déspecialisation

La protection accordée à une marque s'étend aux produits ou services similaires à ceux visés dans l'enregistrement, s'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne.

Pour apprécier la similarité, « *il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire* » (CJCE, 29 septembre 1998, affaire C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*).

C'est en application de ces principes jurisprudentiels que la Cour d'appel de Paris a récemment été appelée à se prononcer sur le degré de similarité existant entre de l'eau minérale et de la bière.

Pour les plaideurs, cette similarité se reconnaît au fait que les produits, en raison de leur nature (boissons), de leur fonction (désaltérer et éteindre la soif), de leur clientèle commune, pouvaient être rattachés par le public à la même origine commerciale. Cette similarité est, selon ces partisans, d'autant plus patente qu'il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses bières sans alcool, ainsi qu'un nombre croissant d'eaux minérales fruitées et aromatisées qui se positionnent clairement sur le segment des « soft drinks », comme les bières sans alcool.

Ainsi, les pratiques commerciales actuelles tendraient à rapprocher la destination, ainsi que les modalités de commercialisation et de consommation des eaux minérales et des bières, à tel point que les consommateurs puissent leur affecter une origine commerciale commune.

Il est vrai que, dans certaines occurrences, la jurisprudence admet la similarité entre des produits ou services, bien qu'objectivement différents, en se fondant sur le critère de la diversification des activités des entreprises (*CA Paris, 31 oct. 1991 : Ann prop. Ind. 1992, p.213 - conserves alimentaires c. pâtes alimentaires ; CA Paris, 6 sept. 2000, n°700 III 514 - parfums c. vêtements ; Cass.com 7 juin 2006 - montres de luxe c. cosmétiques et parfums ; Cass.com, 6 mai 2008, PIBD N°877 III 396 - vêtements c. fournitures scolaires*).

Cette appréciation libérale de la similitude se justifie lorsqu'il est probable que le consommateur d'attention moyenne soit porté à croire que les produits ou services proviennent d'une même entreprise cherchant à diversifier son activité.

Le recours à cette méthode doit être exceptionnel, sous peine de vider de toute substance la règle de la spécialité, en reconnaissant comme similaires des produits ou services alors qu'aucun critère objectif ne les unit.

C'est d'ailleurs ce motif qui semble avoir amené la Cour d'appel de Paris à infirmer, dans l'affaire rapportée, le jugement déféré au motif que « *la possibilité d'exercer plusieurs activités distinctes n'est pas en soi de nature à conférer aux produits diffusés un caractère de similarité, et que celui-ci n'est pas en l'espèce rapporté* ».

En raison de la tendance à la diversification des activités de certaines entreprises, ce critère est aujourd'hui pris en compte par les tribunaux, sous réserve de justifier de la politique commerciale invoquée, afin que soit préservée la règle de spécialité, garante du droit positif des marques.

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} ch., sect. B, 16 mai 2008, Nestlé Waters et Nestlé Waters Direct France c. Castelain Expansion SARL

IP WINE™



COUR DE CASSATION **Le droit des marques cultive son particularisme vitivinicole !**

Toute dénomination vinicole présente la particularité d'avoir une fonction de localisation, en se référant à la propriété dont est issu le vin qu'elle désigne. Ce particularisme rejaillit nécessairement dans la résolution des conflits de marques vinicoles.

Partant du principe que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce, des critères spécifiques à la contrefaçon en matière de marques vinicoles se dessinent au fil des décisions judiciaires.

Tout d'abord, le public référant, vis-à-vis duquel s'apprécie le risque de confusion en matière de marques vinicoles, n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, le public en général, mais plutôt le consommateur averti, « *habitué à distinguer, s'agissant des vins d'appellation, des produits pour lesquels les marques combinent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires ou producteurs, et des noms de propriété ou de parcelles* » (*Cass.com, 6 mars 2007, Château La Mondotte c. Château Mondotte-Bellisle*).

Ainsi, bien que la contrefaçon s'apprécie classiquement d'après les ressemblances et non d'après les différences, ce consommateur averti attachera donc une importance certaine aux éléments différenciateurs existants entre les marques vinicoles en conflit.

Signes à usage collectif, les appellations d'origine contrôlée (AOC) se voient parfois revêtues d'une fonction d'individualisation pour « départager » des marques vinicoles semblables (*Montpellier, 16 décembre 1992 – Château de la Rivière (AOC Fronsac) c. Château de Rivière (AOC Minervois)*, alors qu'est consacré le principe de l'incompatibilité absolue entre la marque et l'AOC (*Cass. Com. 01 déc. 1987 - Affaire Romanée-Conti*)).

La notoriété de certaines AOC peut être également invitée dans le processus de différenciation de deux marques vinicoles (*Bordeaux, 21 novembre 2005 – Petrus (AOC Pomerol) c. Château Petrus Gaïa (AOC Bordeaux supérieur)*).

Pragmatiques, ces solutions jurisprudentielles peuvent, néanmoins, paraître dangereuses, parce qu'elles confèrent à l'AOC un rôle qu'elle n'a pas, servir de signe distinctif privatif.

Par ailleurs, dépourvues de toute attitude à distinguer l'origine commerciale de produits vinicoles, les mentions traditionnelles, telles que Château, Clos, etc. servent pourtant, de temps à autre, à différencier des marques vinicoles rivales (*Cass.com., 18 avril 2000 - Château Saint-Georges c. Clos Saint-Georges ; Bordeaux, 19 février 2007, La Demoiselle c. Château Les Demoiselles*).

C'est dans le droit fil de cet édifice jurisprudentiel que la Cour de cassation réaffirme son attachement au particularisme du droit des marques vinicoles, en disposant que « [...] **l'origine géographique éloignée et la différence de qualité des deux vins désignés par ces marques, l'un étant issu de la Vallée du Rhône et d'appellation Côte Rotie et l'autre étant un Bordeaux Rosé ou Haut-Médoc, suppriment le risque de confusion pour un consommateur moyen, lequel, dans le choix d'un grand cru, est attentif à sa provenance [...]** ».

Or, la Haute juridiction ne disait-elle pas pour droit que « l'appréciation de la reproduction ou de l'imitation doit ressortir de l'examen des signes en présence, ce qui n'implique la comparaison ni des marchandises ni de leurs qualités » (Com. 26 juin 1973 : D. 1974. 558) ?

Les solutions jurisprudentielles en matière de conflits de marques vinicoles s'inscrivent donc, quelque peu, en marge de la jurisprudence traditionnelle du droit commun des marques commerciales, ne serait-ce que sur le terrain des critères permettant de retenir l'absence de risque de confusion.

En effet, les marques vinicoles se situent au confluent du droit rural, du droit de la consommation et du droit de la propriété industrielle et cultivent ainsi leur particularisme.

Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008, E. Guigal SA c. Directeur général de l'INPI – LA MOULINE c. Château LA MOULINE DE LABEGORCE.