



## Tendance Propriété Intellectuelle



### Déclaration de Cannes du 27 octobre 2008 en matière de lutte anti-contrefaçon

La 61<sup>ème</sup> édition du Salon TFWA World Exhibition, qui regroupait l'industrie mondiale du « *duty free* » et du « *travel retail* », a été l'occasion de la signature d'une déclaration, aux termes de laquelle s'engagent, aux côtés de la France, la Bulgarie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Roumanie et la Tunisie, **à une meilleure coordination, une sensibilisation plus importante des consommateurs et un renforcement de la répression, notamment sur Internet.**

Se réjouissant de ce progrès en matière de coopération interétatique, Luc Chatel, Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation, a souligné que cette déclaration s'inscrit dans un plan global de lutte contre la contrefaçon et le piratage que la Présidence française de l'Union européenne a annoncé lors de l'adoption de la résolution du Conseil n°2008/C253/01 du 25 septembre 2008.

Selon Marc-Antoine Jamet, président de l'Unifab (Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle) « *La présidence française a marqué un tournant majeur pour définir les axes et les principes de base. Il importe désormais que chacune de ces mesures soit rapidement et concrètement mise en œuvre et que, loin de n'être qu'une instance de réflexion de plus, l'Observatoire Européen Anti-Contrefaçon (OEAC) devienne l'instrument pratique et quotidien de la lutte anti-contrefaçon.* ».

*Source : Communiqué de Presse de l'INPI, 27 octobre 2008*

## IP MARK™



### Histoire de... bonne justice !

Le droit de marque ne doit pas s'étendre au-delà du signe déposé, pour permettre au titulaire de contrôler un genre, une famille ou une catégorie de signes, ce qui entraverait indûment la liberté de concurrence.

Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant confirmé le rejet de l'opposition du Directeur général de l'INPI, introduite sur le fondement de la marque antérieure **HISTOIRE DE...**, contre l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative **HISTOIRE DE GOUT**.

Pour fonder leur décision, les juges d'appel ont estimé que « *l'ensemble verbal « histoire de... », même s'il est placé en situation d'attaque dans le signe contesté, n'apparaît pas comme l'élément essentiel mais comme un élément intégré dans un ensemble indivisible où le terme goût n'est pas perçu isolément mais comme l'objet de l'expression Histoire de.* ».

Cette motivation relève du bon sens tant il est évident que le droit de marque protège un signe déterminé et non abstrait.

Admettre le contraire aboutirait à couvrir par le dépôt d'une seule marque la protection de plusieurs signes fictifs, conférant au titulaire un droit exclusif à géométrie variable, ce qui est en parfaite contradiction avec l'esprit de la loi.

*Cour d'appel de Douai, 1<sup>ère</sup> Ch, 2<sup>ème</sup> Sect., 25 mars 2008 (RG 2007/05240)*



**De la marque d'appel à la contrefaçon, il ne suffit que d'une invitation !**

**Q**ui n'a pas reçu un jour une invitation à une vente privée exceptionnelle portant sur l'offre de produits de marques prestigieuses ?

En vous y rendant, vous constatez à regret que ces fameux produits ne sont plus disponibles, mais le vendeur, empathique, vous oriente alors vers d'autres produits concurrents, en guise de consolation.

Sans le savoir, vous avez été victime de la **pratique dite de la marque d'appel**.

Il s'agit pour un distributeur d'annoncer la vente des produits d'une marque, renommée ou prestigieuse par hypothèse, alors qu'il ne détient qu'un nombre insuffisant d'exemplaires pour répondre à la demande normale de la clientèle, le but étant l'appâter pour lui proposer d'autres produits concurrents.

Cette pratique relève généralement du grief de contrefaçon, mais peut être également sanctionnée sur le fondement du délit de publicité trompeuse, ainsi que par la voie de l'action en responsabilité civile pour concurrence déloyale.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris a récemment condamné du délit de marque d'appel un distributeur qui annonçait disposer de « 159 paires de lunettes authentiques de la marque BOSS/HUGO BOSS alors que l'huissier n'en a pas trouvé trace dans les locaux où se déroulait les ventes ; qu'aucun produit revêtu de la marque invoquée, à l'exception d'un tee-shirt, n'était disponible ».

Le distributeur peut, toutefois, échapper au grief de marque d'appel, s'il est en mesure de justifier de sa capacité à se réapprovisionner rapidement et de façon licite en produits (Cass.com, 23 févr. 1993, Ann. Propr. Ind. 1994, 46).

*Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> Ch., sect A., 10 septembre 2008 (RG 2007/01592)*

## IP DESIGN™



**Enregistrements accélérés de dessins ou modèles communautaires**

**U**ne procédure d'enregistrement accélérée pour les demandes de dessins ou modèles communautaires a été mise en place et devrait permettre la délivrance, **en dix jours seulement**, d'un tiers des titres.

Pour en bénéficier, les dépôts devront impérativement être accompagnés de tous les documents nécessaires et le règlement de la taxe devra également être effectué par le biais d'un compte courant ouvert auprès de l'Office communautaire.

*Source : Communiqué de Presse de l'OHMI, 21 octobre 2008*



## 9<sup>ème</sup> Edition de la Classification de Locarno en matière de dessins et modèles

Le 1<sup>er</sup> janvier 2009, entrera en vigueur la 9<sup>ème</sup> édition de la classification internationale de Locarno pour les dessins et modèles industriels.

Parmi les modifications apportées à cette nouvelle édition, est à noter l'introduction de la classe 32-00 intitulée « *Symboles graphiques et logos, motifs décoratifs pour surfaces, ornementation* » pour des produits tels que la présentation, les graphismes, les symboles graphiques, les logos, l'ornementation et les motifs décoratifs pour surfaces et l'intégration de 99 nouveaux noms de produits.

Contrairement aux autres révisions de classification, notamment en matière de marques, aucune reclassification ne sera permise pour les demandeurs ou titulaires des dessins et modèles communautaires déjà enregistrés dont la date de dépôt est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2009, même lors de leur renouvellement.

La classification de Locarno permet aux déposants des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles industriels de se référer à un système de classement unique, ce qui facilite les recherches d'antériorités en la matière et évite un important travail de reclassement en cas d'échange de documents sur le plan international.

Au 1<sup>er</sup> mai 2007, 49 États étaient parties à l'Arrangement de Locarno. L'INPI, l'OHMI, ainsi que le Bureau international de l'OMPI utilisent la classification de Locarno.

*Source : Communication OHMI n°2/08 du 20 novembre 2008*

## IP WEB™



### Premier éclairage sur la procédure de résolution des cas de violations manifestes en .fr

Dans le contexte du décret n°2007-162 du 6 février 2007 portant sur la gestion des extensions françaises de l'internet, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) annonçait la mise en place, à partir du 22 juillet 2008, d'une procédure spécifique, dite « PREDEC », visant à sanctionner les cas de violations manifestes.

Emanation du décret n°2007-162 du 6 février 2007, ce texte précise les modalités d'application de cette procédure qui, pour les marques, se résument ainsi :

- « Violation manifeste » d'une marque, protégée sur le territoire national ;

- Absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux et absence de bonne foi de ce dernier ;

Parmi les six décisions publiées à ce jour, deux ont entériné la demande de transmission volontaire émise par le titulaire du nom de domaine litigieux, trois ont fait droit à la demande du requérant et ordonné la transmission du nom de domaine litigieux.

La seule décision de rejet apporte un éclairage intéressant sur l'interprétation de la condition de « violation manifeste » (*Demande n° FRO0005 du 29 septembre 2008, **parispascher.fr***).

Bien que propriétaire de marques françaises antérieures identiques, le requérant fut débouté de sa demande aux motifs que celui-ci « *n'a pas (i) apporté la preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire à faire valoir sur le nom de domaine, ainsi que sa mauvaise foi [...] (ii) **fourni d'éléments concernant d'éventuelles actions qu'il aurait mené[es] depuis l'enregistrement dudit nom de domaine en vue de faire valoir ses droits sur celui-ci*** ».

Si le premier motif retenu répond, d'évidence, aux conditions posées par le décret n°2007-162, le second paraît relever d'une interprétation, pour le moins libérale, de la notion de « violation manifeste ».

Il semble en effet que le degré de réactivité du requérant ait été jugé déterminant et que toute tardivité de sa part soit assimilée à une forme de tolérance le privant de son droit d'agir.

Pour être objectif, il convient de souligner que dans le cas d'espèce, le requérant avait attendu pas moins de quatre ans avant de réagir contre le nom de domaine litigieux.

Bien connue dans le droit des marques (*forclusion par tolérance ; action en interdiction provisoire*), cette condition de réactivité (bref délai) n'est pas expressément prévue par les textes régissant la procédure PREDEC.

Quoiqu'il en soit, les contours de cette nouvelle procédure se précisent et l'AFNIC entend, d'après cette décision de rejet, limiter les actions **aux seuls cas relevant de violations manifestes, et encore, à condition que les titulaires de droits antérieurs agissent promptement.**

Il est donc conseillé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de mettre en place des veilles juridiques afin de détecter immédiatement tout nom de domaine illicite et de bénéficier ainsi de la possibilité d'en obtenir la transmission ou la suppression par le biais d'une procédure PREDEC qui, par nature, se veut rapide (45 jours) et peu coûteuse (taxe de 250 euros HT).

Toutefois, la procédure PREDEC n'a pas vocation à se substituer aux autres procédures alternatives de résolution des litiges (PARL) ou judiciaires, mais seulement de constituer un outil juridique supplémentaire mis à la disposition des titulaires pour les cas manifestes de violations de leurs droits de propriété intellectuelle.