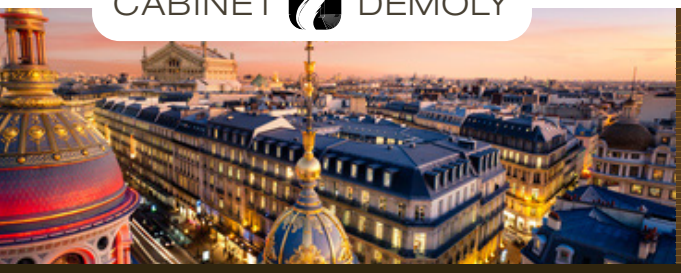
CABINET DEMOLY

AVOCATS SPÉCIALISÉS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



NewsLetter

Mars-Avril 2015

FACEBOOK : LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION EST ANNULÉE

Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Californie figurant dans les Conditions Générales d'Utilisation de Facebook est abusive.

Le Tribunal s'est fondé sur la législation sur les clauses abusives qui est d'ordre public, et en particulier sur l'article L. 132-1 du Code de la consommation, aux termes duquel sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel.

Le Juge a estimé que la clause en question oblige le souscripteur, en cas de conflit, - en l'espèce un internaute français qui avait vu son compte désactivé – « *à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l'enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les difficultés pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d'exercer toute action devant les juridictions concernant l'application du contrat et à le priver de tout recours à l'encontre de la société Facebook Inc.*

A l'inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d'assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises ».

La clause est donc déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que le TGI de Paris est compétent pour juger du litige.

INTERFLORA CONTRE FLORAJET OU MARQUES CONTRE MOTS CLÉS

les seconds gagnent la première manche française. Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, jugement du 5 mars 2015.

Dans la guerre des fleurs entre Interflora et Florajet, à l'origine d'une jurisprudence majeure de la CJUE sur l'usage d'une marque à titre de mot-clé dans un moteur de recherche, Interflora vient de subir un nouveau revers.
On se souvient qu'à l'occasion de trois arrêts Google du 23 mars 2010, l'acquisition auprès de Google AdWords de mots-clefs correspondant à une marque d'un tiers n'est pas en soi une contrefaçon, sauf atteinte à la fonction d'origine.
Tel est le cas seulement «lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ». En effet, ledit titulaire «doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui ». Dans son arrêt rendu, le 22 septembre 2011, (aff. C-323/09,Interflora c/ Marks and Spencer) la CJUE a précisé les conditions de licéité de cet usage:

1. Que l'internaute normalement avisé et raisonnablement attentif ne puisse se méprendre sur l'origine des produits comparés de façon à ce qu'il ne puisse y avoir de confusion,

2. Que l'utilisation ne dégénère pas en squatting des mots-clés,

3. Que le concurrent ne profite pas indûment de la renommée de la marque (parasitisme), autrement que par la comparaison résultant de l'utilisation du mot-clé, et

4. Que la pratique ne contribue pas à une dénaturation de la marque en terme générique.

Le litige français a commencé avant le prononcé de cette seconde décision : la société Interflora s'étant rendu compte que la société Florajet utilisait «Interflora » comme mot clé sur le service de Google Adwords, avait mis en demeure celle-ci d'arrêter et sollicité la réparation de son préjudice.
La société FLORAJET avait à l'époque fait répondre par son conseil qu'en l'état du droit positif, il fallait placer les termes en « mots négatifs », que cela a été fait et l'invitait à procéder de même en ce qui concerne la société Florajet.
Interflora avait néanmoins maintenu une demande d'indemnisation.
Un référé pour non-respect de l'engagement pris par FLORAJET (non abouti pour cause d'exception d'incompétence), une bonne dizaine de constats et autant d'échanges de lettres de conseils plus tard, Interflora France (en tant que licenciée) et SFTF assignèrent FLORAJET en août 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte aux marques notoires, atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne Interflora et concurrence parasitaire.
Le tribunal ouvre sa motivation sur une irrecevabilité d'office, la société Interflora qui se revendique licenciée des marques Interflora ne produisant pas au débat les certificats d'identité de ses marques.

Absence de justification de la notoriété des marques.

Le tribunal reproche à Interflora de ne pas justifier de cette notoriété marque par marque et estime les éléments versés au débat insuffisants: Interflora argumentait auprès du tribunal que cette notoriété avait été reconnue par la CJUE et la High

NewsLetter
Mars-Avril 2015

→ Court of Justice Chancery Division.
Elle versait aux débats des sondages, une enquête Que Choisir et un rapport d'étude IFOP: Mais pour les juges de première instance, elle ne justifiait pas des efforts effectués pour maintenir cette notoriété.

Et le tribunal d'énumérer, semble-t-il, les éléments très complets qu'il aurait souhaité voir au dossier :

Interflora ne justifie pas de la densité de son réseau, du taux d'augmentation de son chiffre d'affaire depuis les différents enregistrements, de l'ampleur de son budget publicitaire. Elle ne produit pas d'éléments sur son mécénat et ses partenariats, ni sur la présence des services dans des pages non publicitaires et sur la présence sur internet. Au contraire, constate-t-il, sa part de marché a décru ces dernières années.

Sur l'usage de la marque renommée Interflora

Et le tribunal d'enchaîner en estimant, en tout état de cause, que l'atteinte à la marque renommée sur le fondement des articles L 713-5 et 9c du Règlement CE 207/2009 n'est pas constituée.

Après avoir rappelé les principes posés par la CJUE cités plus haut, le tribunal relève que la société Interflora ne fait aucune démonstration de ce que le message publicitaire apparaissant sur la page Google sous le titre "Florajet livraison de fleurs-livraison en 4h 7j sur 7» conduise l'internaute à confondre l'origine du service qui lui est proposé.

Le message est au contraire tout à fait clair. L'adresse indiquée sous le message est bien celle de Florajet.

Sur la contrefaçon des créations florales

Plus accessoirement, sans doute, la société Interflora reprochait également à FLORAJET une atteinte à ses droits d'auteur sur certaines créations florales et le nom de certain bouquets.

Le tribunal n'est, là encore, pas plus favorable à Interflora puisqu'il estime que **«outre que les bouquets ne font pas partie de la liste certes non limitative des œuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur à l'article L 112-2 du code propriété intellectuelle (sic) et relèvent de l'artisanat, la société Interflora ne prend pas la peine de décrire sa création, ni en quoi les noms sont originaux , …le terme « ECLOSION » étant d'une triste banalité.»**

Et le tribunal, de faire droit à la demande reconventionnelle de FLORAJET pour procédure abusive du fait de l'existence de la procédure devant la CJUE de 2011 notamment et de l'énormité des sommes réclamées. La société INTERFLORA est condamnée à ce titre à 15000 euros. Elle devra également payer 30000 euros au titre de l'article 700.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'histoire ne dit pas encore si Interflora a relevé appel de cette décision.

LE DÉCRET N°2015-282 DU 11 MARS 2015 : LE RECOURS AUX MODES ALTERNATIFS DE DE RÉSOLUTION DES LITIGES EST ENCOURAGÉ

De nouvelles mentions sont imposées dans les actes introductifs d'instance : l'assignation *(D. n°2015-282, art.18 ; art. 56 CPC)* et la requête *(D. n°2015-282, art.19 ; art. 58 CPC)* doivent désormais préciser « *sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, (…) les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige* ».

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée au **1er avril 2015**. Les questions sont nombreuses.

Quelles sanctions ?

Cette obligation ne semble assortie d'aucune sanction particulière.
Selon le nouvel article 127 du Code de procédure civile, également applicable à compter du 1er avril 2015 : « *S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation* ». Mais il entre en tout état de cause dans les missions du juge de conc lier les parties (art. 21 CPC).

Quelles exceptions ?

Il sera possible d'éviter cette formalité en invoquant « *un motif légitime tenant à l'urgence à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public* ». Il apparait raisonnable de penser que cette obligation ne s'impose pas en matière de saisie-contrefaçon, obtenue par ordonnance sur requête et qui est un moyen de récolter des preuves de la contrefaçon avant tout litige.

Avant la saisie-contrefaçon, il semble légitime de ménager l'effet de surprise.

Postérieurement à celle-ci, l'absence de tentative de rapprochement préalable ne devrait pas avoir de conséquences sur l'issue du litige du fait de la nécessité de saisir le tribunal dans les délais fixés par le Code de la Propriété Intellectuelle.

De même, en matière de procédure de retenue en douanes dans le cadre de laquelle la victime de la contrefaçon dispose d'un délai de dix jours pour justifier de la saisine d'un tribunal ou de la prise de mesures conservatoires, cette exigence d'une tentative de résolution amiable apparaît inappropriée.

Mais qu'en est-il des assignations en référé? Peut-on considérer qu'elles impliquent par nature un certain degré d'urgence de sorte cette formalité ne sera pas exigée ?

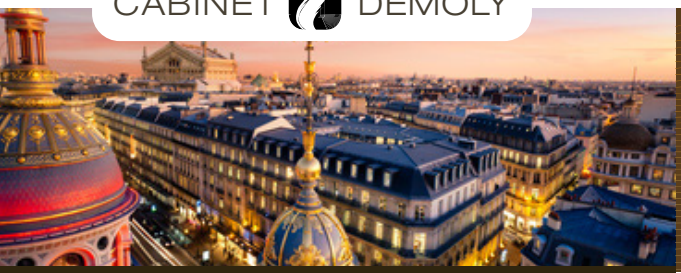
Par ailleurs, est-ce que cette obligation ne s'impose qu'en première instance ? Cela est expressément précisé s'agissant des requêtes *(D. n°2015-282, art.19 ; art. 58 CPC)* mais non des assignations. *(D. n°2015-282, art.18 ; art. 56 CPC).*

Que faire ?

Par précaution, il paraît nécessaire de faire précéder l'acte de saisine de la juridiction par un courrier de mise en demeure, exigeant une réponse dans un délai raisonnable, et d'y faire expressément mention dans l'acte. Il sera utile d'établir un motif tenant à l'urgence ou à la matière considérée pour justifier l'absence de démarches préalables de résolution amiable.

Nul doute que la jurisprudence sera abondante pour préciser les limites de ces nouvelles dispositions.

A suivre donc …



NewsLetter
Mars-Avril 2015

PAQUET NEUTRE CONTRE BOUTEILLE NEUTRE : LA CONTROFFENSIVE DU TABAC

Le projet de la loi sur la santé a été examiné à partir du 31 mars dernier à l'Assemblée Nationale. La loi, votée le 03 avril 2015 prévoit notamment l'entrée en vigueur des paquets neutres le 20 mai 2016.

Les paquets de cigarette auront tous la même forme, la même taille, la même couleur et la même typographie, sans aucun logo. Le nom de la marque continuera toutefois d'apparaître en petit sur les paquets.

Entre 1 500 et 2 000 buralistes, selon les organisateurs, ont défilé à Paris le 31 mars dernier. Les buralistes avaient auparavant lancé une campagne offensive sur le thème: « La prévention oui, la culpabilisation non »

Les arguments mis en avant par les détracteurs de la loi étaient principalement les risques d'explosion des marchés parallèles et la privation pour les cigarettiers du plein usage de leur marque, analysée par les spécialistes comme une forme d'expropriation.

Des inquiétudes s'étaient exprimées en France dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril, à l'occasion de l'examen à l'Assemblée nationale de l'article 4 du projet de loi santé, qui vise à mieux lutter contre l'alcoolisation excessive des jeunes.

Les vins français attendaient avec appréhension le début des débats parlementaires sur la loi de Santé Publique et craignaient un éventuel durcissement de la loi Evin qui n'a finalement pas eu lieu.

Mais la France n'est pas isolée et l'adoption du paquet neutre a déjà donné lieu et continue de donner lieu à des controffensives des producteurs de tabac.

L'Irlande a voté en février une loi pour l'imposer, suivie le 06 avril dernier par le Royaume-Uni.

Pays à dominante musulmane et important pays producteur de tabac, l'Indonésie est un marché du vin en voie d'émergence. →

LA MARQUE « VENTE-PRIVEE.COM » VALIDÉE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

Dans un arrêt du 31 mars 2015 (RG N°13/23127), la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 novembre 2013 qui avait annulé la marque « Vente-privée.com » pour défaut de caractère distinctif.

Si la Cour admet que la marque était dépourvue de caractère distinctif à la date de son dépôt compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour désigner un service de ventes promotionnelles en ligne, elle reconnait que la marque **a acquis un caractère distinctif par l'usage**.

Pour mémoire, la 1ère section de la 3ème chambre du TGI de Paris n'avait pas accueilli cette demande et refusé de retenir le caractère notoire des marques (RG N° 12/12856).

Quelques jours plus tard toutefois, dans un jugement du 6 décembre 2013, la 3ème section de la 3ème chambre du Tribunal reconnaissait elle la notoriété de la marque pour ces services (RG N° 13/14248).

Pour admettre que la marque « VENTE-PRIVEE.COM » a « indéniablement acquis par l'usage un caractère distinctif par l'usage », la Cour d'appel a tenu compte **de l'usage qui en a été fait après l'enregistrement**.

La Cour considère que la société Vente-privée.com justifie d'un tel usage :

- par l'apposition de la mention « Prix vente-privee.com » aux côtés de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet,
- par son utilisation dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses 20 millions de membres (« Christophle (...) By vente-privee.com », « vente-privee.com vous présente », etc.),
- dans la présentation de ses services dans la presse écrite et dans la presse en ligne (« vente-privee.com, affaires à saisir »...),
- dans sa citation orale dans les médias, par des journalistes ou dans le cadre de publicités par l'usage, dès avant leur enregistrement (cf factures à compter de 2001),
- par l'usage, dès avant leur enregistrement (cf factures à compter de 2001) de ses marques complexes « vente-privée.com » dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal et donc – à ce titre – principal (…).

L'intensité et de l'étendue de l'activité de la société Vente-privée.com et, partant, l'exploitation du signe litigieux est démontré par :

- sa position de leader sur le marché des ventes événementielles sur internet en France, dont elle détient près de 90 % de parts
- l'importance de son chiffre d'affaires(passé de plus de 300 000 000 €HT en 2007 à 1,6 milliards d'euros TTC en 2013),
- l'audience de son site internet (placé depuis 2005 parmi les 15 sites marchands les plus visités en France)
- le nombre de ses membres (11 millions en France en 2011),
- les investissements considérables pour des actions de promotion et de publicité dans toutes sortes de médias ; →

NewsLetter

Mars-Avril 2015

PAQUET NEUTRE CONTRE BOUTEILLE NEUTRE : LA CONTROFFENSIVE DU TABAC (SUITE)

Fin 2014, Jakarta a essayé d'intimider l'Australie, qui a adopté en 2012 les emballages neutres. Avec d'autres pays producteurs de tabac (Cuba, le Honduras, la République Dominicaine...), l'Indonésie estime que le paquet neutre est une barrière injustifiée au commerce et compte porter le dossier devant l'Organisation Mondiale du Commerce.
L'Indonésie menace, par la voix de son ambassadeur auprès de l'OMC, de faire adopter en représaille une directive d'étiquetage «neutre» sur les bouteilles de vin françaises.
Après l'Ukraine, le Honduras, la République dominicaine et Cuba, l'OMC a permis à l'Indonésie de contester le paquet neutre australien devant un collège d'experts et de syndicats pour atteinte à la liberté du commerce et aux droits de propriété intellectuelle.
Même si, selon les spécialistes ces actions ont peu de chance de succès, elles sont en partie soutenues par British American Tobacco...qui néanmoins s'est elle aussi lancée sur le marché de la cigarette électronique.

Quelle que soit l'issue de cette bataille, l'industrie du tabac sait rebondir. Un moment menacée par le succès de l'e-cigarette, elle vient de lancer officiellement en France la première cigarette électronique assemblée par Imperial Tobacco, à Liverpool, en Angleterre.
Son atout ? Elle peut se glisser... dans un paquet de cigarettes.

CABINET DEMOLY
47 r Mathurins - 75008 Paris
(33) 01 40 06 05 50 - (33) 01 40 06 04 44
contact@cabinetdemoly.fr
www.cabinetdemoly.eu

→

- la notoriété du site internet et de la marque attestée par plusieurs sondages. La Cour en déduit qu'une « fraction significative » du public concerné perçoit la marque **« VENTE-PRIVEE.COM »** comme identifiant les services de vente au détail de produits ou services d'origines diverses désignés par elle comme provenant d'une entreprise déterminée, en l'occurrence la société Vente-privee.com.

La Cour prend toutefois le soin de relever que la marque **« VENTE-PRIVEE.COM »** n'interdit pas aux concurrents de la société Vente-Privée.com d'utiliser l'expression « vente privée » dans son sens courant.

Vers un assouplissement en matière de distinctivité de marques ?

La Cour d'appel de Paris vient également d'infirmer un autre jugement du 24 octobre 2013 qui avait annulé la partie française de la marque internationale GIANT de la société QUICK.

Cette fois, dans cet arrêt du 14 avril 2015, la Cour n'examine pas la question de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage puisqu'elle reconnait un caractère intrinsèquement distinctif à la marque pour les produits des classes 29 et 30 « *aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier de fast-food* ».

La Cour relève que « le mot anglais "giant", par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était à la date du dépôt de la marque "GIANT" le 14 juin 2006 compris du consommateur francophone comme signifiant géant et par extension, énorme » et qu'il « suggère, d'une manière générale et impersonnelle pour l'ensemble des produits et services visés, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe ».

Malgré cela, la Cour considère que le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, **relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L 711-2 sous b)**.

La Cour retient alors que SODEBO a commis des actes de contrefaçon en déposant la marque « PIZZA GIANT SODEBO » et en proposant des produits de consommations rapide sous ce signe.

La Cour considère en outre que des actes de concurrence déloyale ont été commis à l'encontre de la société licenciée « *en raison du risque de confusion de l'activité de conception et de fabrication de produits traiteurs frais de la SAS SODEBO avec son activité de gestion de la chaîne de restauration rapide à l'enseigne QUICK sur le territoire français* ».