

DROIT ET INNOVATION

Cours à l'ECPk

PROTECTION DE L'INNOVATION



北航中法工程师学院
Centrale Pékin

LOYER & ABELLO

Michel ABELLO

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle

Professeur chargé de cours de droit

European Patent Attorney

A/ Marques

MARQUES	valeur en milliards de \$ en 2007	rang en 2007	valeur en milliards de \$ en 2006	rang en 2006
COCA COLA	65	1	67	1
MICROSOFT	59	2	57	2
IBM	57	3	56	3
GENERAL ELECTRIC	52	4	49	4
NOKIA	34	5	30	6
TOYOTA	32	6	28	7
INTEL	31	7	32	5
Mc DONALD'S	29	8	28	9
DISNEY	29	9	28	8
MERCEDES	24	10	22	10
(LOUIS VUITTON)	(20)	(17)	(17)	(17)
(GOOGLE)	(18)	(20)	(12)	(24)
eBAY	7	48	7	47
AXA	7	49	-	-
L'OREAL	7	51	6	53
CHANEL	6	58	5	61
CAP	5	61	6	52
DANONE	5	67	5	67
HERMES	4	73	4	81
(KODAK)	4	(82)	4	(70)
CARTIER	4	83	3	86
MOET & CHANDON	4	85	3	87
HENNESSY	4	87	4	83

Exemples de marques :



N° National : 97 668 140

Dépôt du : 10 MARS 1997

à : I.N.P.I.

L'ORÉAL Société Anonyme, 14, rue Royale, 14, 75008 PARIS,
N° SIREN : 632 012 100.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'ORÉAL Département des Marques , 41, rue Martre, 92117 CLICHY.

L'OREAL, PARCE QUE JE LE VAUX BIEN

Produits ou services désignés : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage; shampoings; gels, mousses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin

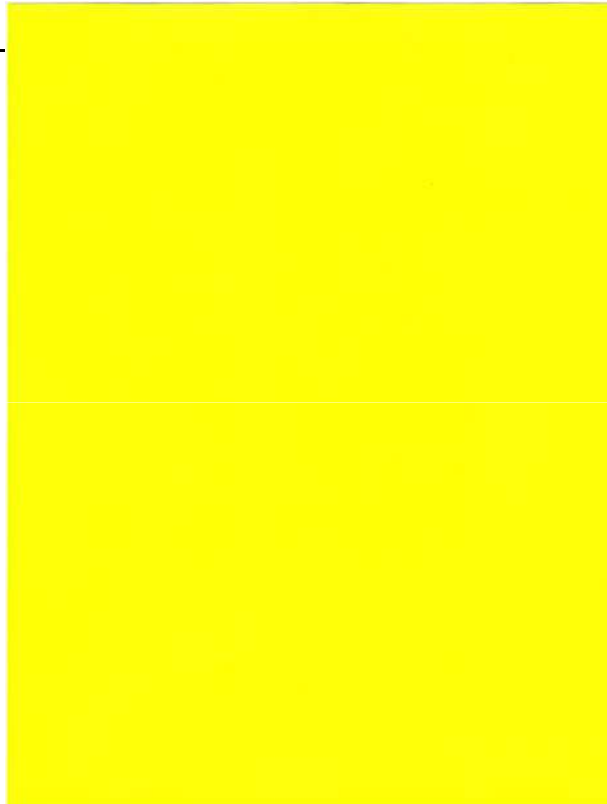
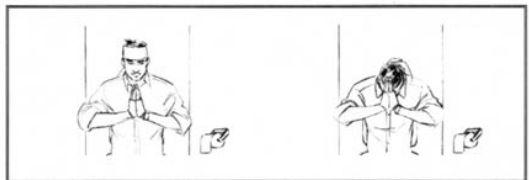
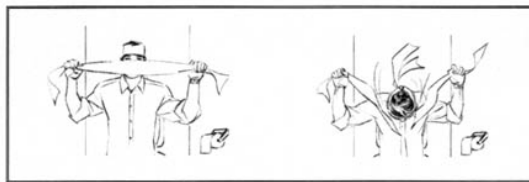
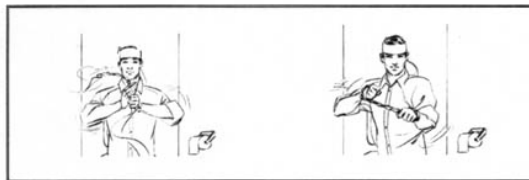
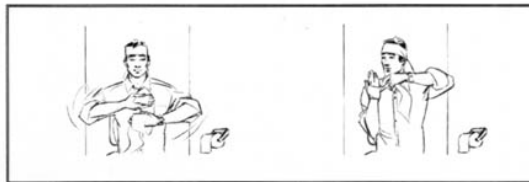
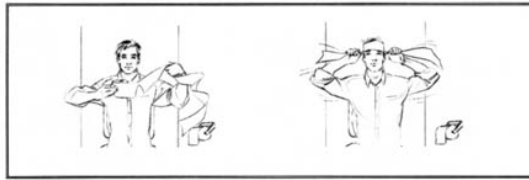
A) Marques

- 1/ Introduction
- 2/ Types de marques
- 3/ Signes admissibles
- 4/ Distinctivité
- 5/ Déceptivité
- 6/ Disponibilité

Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs

Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques

Exemples de marques refusées comme n'étant pas des marques



1



2



3



4



5



6



7



Exemples de défaut de caractère distinctif

- ❑ Marques GAY et GAY INFOS MAGAZINE: le terme GAY est communément utilisé en France depuis de nombreuses années.
- ❑ Marque TEXTO: utilisé dans le langage courant. Ne peut être approprié
- ❑ Marque DERMO ESTHETIQUE pour des produits de beauté: signe composé exclusivement de termes servant à désigner la qualité essentielle des produits
- ❑ Marque LEADERSHIP SITUATIONNEL: désigne une théorie créée aux Etats-Unis



Exemples de marques descriptives

- ❑ Dessin d'olivier pour de l'huile d'olive
- ❑ CURE SILHOUETTE pour des produits amincissants
- ❑ CROISSANCE pour des produits laitiers pour enfants
- ❑ FRAISES DE PLOUGASTEL

Distinctivité de la photo d'un personnage historique?



CA Paris, 21 novembre 2008: le consommateur concerné percevra l'enregistrement, pour des vêtements, non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits et services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite à des fins politiques ou artistiques à l'œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara



Non déceptive

Ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les qualités des produits et services

□ Exemples de marques déceptives:

- Marques comprenant les termes PHARMA ou Docteur sans être des médicaments
- Marque CAVIAR PETROSSIAN pour des produits autres que du caviar
- Marque PREMIER SUR LE MATIN pour des services de radio

N° National : 10 3 793 977

Dépôt du : 30 DÉCEMBRE 2010

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Grand Etablissement sous tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, Grande Voie des Vignes 92295 Châtenay-Malabry, N° SIREN : 199 212 259.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, 9 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris.

A) Marque France

- 7/ Procédure d'enregistrement (ligne de temps)
- Taxe: 200 € + 40 €/classe au-delà de 3
- 8/ Marque notoire
- 9/ Marque de certification



Marque déposée en couleurs.

Classe N° 9 : Programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels et bases de données téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables. ;

Classe N° 16 : Brochures ; prospectus ; publications ; journaux ; revues (périodiques) ; livres ; affiches, matériel d'enseignement à l'exception des appareils. ;

Classe N° 41 : Education ; enseignement ; organisation et conduite de colloques, congrès, et symposiums ; organisation et conduite d'ateliers de formation et de séminaires ; organisation de concours dans le domaine de l'éducation ; publication de textes (autres que publicitaires) ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; prêt de livres ; publication de livres ; organisation de manifestations culturelles, sportives ; divertissement. ;

Classe N° 42 : Ingénierie ; recherches en mécanique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches bactériologiques ; recherches en chimie ; recherches et expertises géologiques ; recherches en mathématiques pures et appliquées ; recherches en génie industriel ; recherches en énergie et énergétique ; recherches en procédés industriels ; recherches en physique ; programmation pour ordinateur ; recherche en informatique ; recherches en télécommunication.

A) Marques à l'étranger

- **Convention d'Union de Paris (1883) : délai de priorité de 6 mois**

- **Marque internationale**

- dépendance 5 ans du dépôt d'origine
- examen par pays
- extension ultérieure possible
- + de 80 pays
- Aux USA (Vachette™ ou ®)

1067693

Date de l'enregistrement

16.11.2010

Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement

16.11.2020

Langue de la demande

Français

État actuel

Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement

ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES Grande Voie des Vignes F-92290
CHATENAY MALABRY France

État contractant dont le titulaire est ressortissant

FR (France)

Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée

Grand Etablissement public sous tutelle du Ministère chargé des Enseignements Supérieurs
SIREN n° 199 212 259, FRANCE

Nom et adresse du mandataire

LOYER & ABELLO 9 rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS France

Marque



A) Marque internationale à l'étranger

Classification internationale

09 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels et bases de données téléchargeables; publications électroniques téléchargeables.

16 Brochures; prospectus; publications; journaux; revues (périodiques); livres; affiches, matériel d'enseignement à l'exception des appareils.

41 Education; enseignement; organisation et conduite de colloques, congrès, et symposiums; organisation et conduite d'ateliers de formation et de séminaires; organisation de concours dans le domaine de l'éducation; publication de textes (autres que publicitaires); exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; prêt de livres; publication de livres; organisation de manifestations culturelles, sportives; divertissement.

42 Ingénierie; recherches en mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; recherches bactériologiques; recherches en chimie; recherches et expertises géologiques; recherches en mathématiques pures et appliquées; recherches en génie industriel; recherches en énergie et énergétique; recherches en procédés industriels; recherches en physique; programmation pour ordinateur; recherche en informatique; recherches en télécommunication.

Enregistrement de base FR, 18.07.2008, 08 3 554 945

Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies: CN - MA

1067693

Date de l'enregistrement

16.11.2010

Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement

16.11.2020

Langue de la demande

Français

État actuel

Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement

ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES Grande Voie des Vignes F-92290 CHATENAY MALABRY France

État contractant dont le titulaire est ressortissant

FR (France)

Nature juridique du titulaire (personne morale) et État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée

Grand Etablissement public sous tutelle du Ministère chargé des Enseignements Supérieurs
SIREN n° 199 212 259, FRANCE

Nom et adresse du mandataire

LOYER & ABELLO 9 rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS France

Marque





A) Marque UE

□ **Marque UE**

- En vigueur depuis 1996
- 27 pays au 1^{er} janvier 2007
- Procédure (ligne de temps)
- Taxe: 900 € + 150 €/classe au-delà de 3
- transformation possible en marques nationales
- exploitation/cession/licence
- TGI Paris puis CJCE compétente

A) Marque UE



210	008804168
220	18/11/2009
400	08/02/2010
151	24/05/2010
450	26/05/2010
188	18/11/2019
541	MAO C THONG
521	0
548	

MAO C THONG

FR - 9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou le contrôle de l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs et, en particulier, lunettes de soleil, étuis de lunettes, montures pour lunettes.

FR - 18

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; et en particulier sacs; sacs de voyage; valises; malles pour documents.

FR - 25

Vêtements, chaussures, chapellerie.



A) Marques

- 10/ Exploitation:
 - forme du signe exploité
 - licence, franchise
 - cession (RNM)

- 11/ Nullité:
 - action sauf forclusion au bout de 5 ans
 - déchéance
 - Dégénérescence

- 12/ Contrefaçon:
 - prescription 3 ans
 - exceptions



Recherche d'un risque de confusion :

□ La marque antérieure est-elle distinctive ? Est-elle connue ?

□ Comparaison des signes :
Sont-elles identiques ou similaires ?

- Visuellement
- Phonétiquement
- Intellectuellement

□ Comparaison des produits et services des marques :

Sont-ils identiques ou similaires ?

Critères :

- Nature
- Fonction
- Destination
- Caractère concurrent
- Caractère complémentaire

Appréciation du risque de confusion :

□ Marques antérieures

FERRERO

Classes 29 et 30

CALSYN

Produits pharmaceutiques à
base de calcium

□ Marques postérieures



□ GALZIN

Produits pharmaceutiques pour
le traitement de la maladie de
Wilson

Appréciation du risque de confusion (produits : parfums d'ambiance) TPICE 7 sept.2006 aff. T 168/04 – Risque de confusion reconnu

marque antérieure



□ Marque postérieure



Risque de confusion (2): marques figuratives – CA Paris, 26 novembre 2008



■ La marque antérieure est constituée uniquement de la représentation d'une fleur à cinq pétales alors que le signe contesté apparaît comme un ensemble complexe constitué du chiffre 26 et d'une petite fleur au cœur blanc. Phonétiquement, le consommateur sera amené à prononcer le nombre 26 à l'inverse de la marque première uniquement figurative. L'impression d'ensemble que procurent les deux signes exclut ainsi tout risque de confusion, le recours est rejeté.



CONTREFAÇON ?

Usage contrefaisant de la marque LOU ?

- La société Les dessous boutiques, titulaire de la marque LOU s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne publicitaire sous l'accroche publicitaire « qui est Lou? » constatant la campagne publicitaire de MORGAN avec l'actrice Lou Douillon a fait procéder à une saisie contrefaçon et a assigné MORGAN devant le tribunal.

Usage contrefaisant de la marque LOU ?

- Marque communautaire

LOU

« combinaisons, articles de plage, slips, tous articles de lingerie , vêtements de sport, lingerie indémaillable, tous tricots, ceintures, corsets, gaines et porte jarretelle, vêtements et tous articles d'habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles »

- Usage par MORGAN





Résultats :CA Paris 19 sept. 2007

- Pour le TGI de Paris : contrefaçon
- Pour la Cour d'appel de Paris : absence de contrefaçon :
- Prise en compte de circonstances particulières : sur les 9 visuels de l'actrice, trois sont pour le prêt-à-porter, 5 pour les accessoires et 1 pour la lingerie. Pour cette publicité, slogan apposé est « MORGAN DE TOI » à côté de la mention « LOU DOUILLON ACTRICE »
- Les dessous Boutiques diffusion est déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à la société MORGAN 110.000 E versée en exécution du jugement.



Contrefaçon ?

□ Marque antérieure:

CITY

« vêtements, chaussures,
chapellerie »

(CA Paris 19.09.2007)

□ Marque postérieure:

Sun City

« vêtements, chaussures,
chapellerie »



CA Paris 19.09.2007

□ Absence de contrefaçon :

«que les signes produisent une impression d'ensemble différente, de sorte que le consommateur d'attention moyenne ne sera pas enclin à voir dans la marque « SUN CITY » une déclinaison de la marque « CITY ».

Contrefaçon ?

Marque antérieure

marque postérieure

Opus One

« vins »

Marque au nom de la
société

Opus One Winery

Opus Wine

- *services de publicité, services
d'affaires commerciales (classe
35)*

- *services de voyage (classe 39)*

- *services de divertissement et
d'éducation (classe 41)*



CA Paris 19 septembre 2007

absence de contrefaçon

- « Considérant que la similarité ou la complémentarité nécessite qu'il existe entre les produits ou les services opposés un lien étroit et nécessaire tel que le public puisse leur attribuer une origine commune
- Que force est de constater que, en l'espèce, le produit visé au dépôt de la marque OPUS ONE et les services contestés du signe OPUS WINE ne sont pas similaires par leurs nature, fonction, destination, clientèle ou circuits de distribution
- Qu'ils ne sont pas plus similaires par complémentarité ; qu'en effet si les services de publicité peuvent porter sur du vin, il n'en résulte qu'un lien occasionnel et facultatif, la requérante soulignant elle même que la publicité peut avoir trait à tout produit ou service de la classification internationale »



Risque de confusion reconnu

- ❑ TERRE ET MER c/ TERRE & NEIGE (linge de bain)
- ❑ ROXY c/ ROXY SURF (sacs de sport)
- ❑ PARADIS c/ LE PARADIS D'ADAM (vins et spiritueux)
- ❑ FOCUS RADIO c/ FOCUS MILLENIUM



Risque de confusion écarté

- LABONORD/LABOSUD
- OBELIX c/ MOBILIX
- STORAMA c/ CASTORAMA
- ALCATEL c/ ALCOOTEL
- QUIKSILVER c/ QUICK SILVER: les produits d'hygiène et de cosmétiques de distinguent des produits chimiques destinés à la fabrication des produits aphrodisiaques car ils répondent à des besoins différents, n'ont pas la même nature et la même fonction



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

LOYER
&
ABELLO

*Selarl Inter-Barreaux d'Avocats
European Patent Attorneys*

9, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS France

Tel: +33 1 45 02 60 80

Fax: +33 1 45 02 60 95

Email: avocats@loyerabello.fr Web: www.loyerabello.fr