

Droit de la Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle concerne les œuvres de l'esprit.

Elle comprend :

- **La propriété industrielle** qui recouvre les brevets, marques, dessins et modèles industriels, indications géographiques ;
- **Le droit d'auteur** qui s'applique aux œuvres littéraires et artistiques (romans, théâtre, œuvres d'architecture....).

A chaque étape du développement de l'entreprise, des questions se posent en matière de propriété intellectuelle.

PROPRIETE INTELLECTUELLE	
Propriété Littéraire et Artistique	Propriété industrielle
Droits d'auteur Droits voisins des droits d'auteur : - Droits des artistes-interprètes - Droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes - Droits des entreprises de communication audiovisuelle Droits d'auteur sur les logiciels Droit sui generis sur les bases de données	Créations de forme - Dessins et modèles Créations techniques - Brevet - Certificat d'obtention végétale - Topographie de semi-conducteurs Signes distinctifs - Marque - Dénomination sociale, nom commercial et enseigne - Nom de domaine - Appellation d'origine - Indications de provenance - Indications géographiques industrielles

Chapitre 1 : La protection des éléments d'identification de l'entreprise

Identifier les éléments protégeables au sein d'une action de communication avant d'envisager leur protection en droit commun, droit civil.

Section 1 - Les éléments d'identification de l'entreprise

L'entreprise peut être identifiée par un ensemble de signes distinctifs:

- **Dénomination sociale,**
- **Nom commercial,**
- **Enseigne,**
- **Nom de domaine,**
- **Marque.**

⇒ *Leur propriété est acquise par l'usage et peut bénéficier d'une protection de droit commun.*

Ils représentent **l'actif incorporel de l'entreprise** et un enjeu financier parfois considérable.

Ils permettent à la clientèle d'identifier l'entreprise.

La Dénomination sociale

Elle identifie la société en tant que personne juridique.

Elle doit figurer sur les statuts.

Elle est choisie librement, elle peut-être:

- **un nom inventé,**
- **un sigle,**
- **le nom de l'un des associés.**

Ex. : NRJ, Société générale..

Il existe des réserves à cette liberté de choix :

- **Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs,**
- **La Dénomination ne doit pas être déjà utilisée,**
 - ⇒ Recherche antériorité auprès de l'INPI,
- **La Dénomination ne doit pas utiliser une marque déjà déposée,**
 - ⇒ Recherche antériorité auprès de l'INPI.

Ex. : *L'utilisation du nom patronymique.*

Le Nom commercial

C'est la dénomination sous laquelle est connu et exploité l'établissement commercial.

⇒ Il doit figurer sur tous les actes et documents commerciaux.

⇒ Il est publié au registre du commerce et des sociétés.

Ex. : une société fabriquant et commercialisant du matériel informatique dont la dénomination sociale serait « LOGIPLUS » et qui exercerait son activité sous le nom commercial « L'INFORMATIQUE POUR TOUS ».

L'Enseigne

C'est une inscription, une forme, un emblème ou une image apposée sur un immeuble et se rapportant à l'activité qui y est exercée de façon à l'identifier aux regards des passants.

⇒ Elle peut être différente de la dénomination et du nom commercial.

Le nom de domaine

Une entreprise ou société peut également utiliser un nom de domaine pour le site Internet qu'elle a créé pour se faire connaître ou vendre ses produits.

Exemples:

- <http://www.oui.sncf.fr>
- <http://www.showroomprivé.com> ...

La Marque

La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes (repère/garantie).

Ex.: un nom propre, un mot, une expression, un symbole visuel ou un signe sonore.

Elle doit être **susceptible de représentation graphique** (Ex.: le bruit d'un moteur).

Article L711-1 Code la Propriété intellectuelle

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

- a) Les dénominations (...) : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;***
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;***
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »***

En principe, tous les signes distinctifs sont susceptibles d'être considérés comme une marque :

- Le Nom commercial,
- L'Enseigne,
- Le Nom de domaine...

Encore faut-il **qu'ils aient un caractère suffisamment distinctif** et qu'ils respectent certaines règles.

Les signes sans caractère distinctif sont ceux :

- qui représentent dans langage courant, la désignation nécessaire du bien ou du service,
- qui décrivent les caractéristiques du bien ou du service,
- qui sont constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

⇒ *Ils ne peuvent pas être constitutifs d'une marque.*

Article L711-2 Code de la Propriété intellectuelle

« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».

Exemples de marques qui ne constituent pas un signe distinctif : VENTE-PRIVEE, CENTRAL GARDEN...

Exemple de marques constituant un signe distinctif : SOPHIE LA GIRAFE.

Certains signes, même distinctifs ne pourront pas être une marque:

- Les emblèmes nationaux ou d'organisations publiques,
- Les signes contraires à l'ordre public, à la loi ou aux bonnes mœurs.
- Les signes de nature à tromper le public,
- Les signes portant atteinte à des droits antérieurs.

Exemple : un signe qui reprend des enseignes commerciales préexistantes, qui viole des droits d'auteur ou autres droits des tiers.

La marque et sa constitution recouvre des enjeux importants:

- Financiers,
- Juridiques,

Une fois déposée, elle procure à son propriétaire un droit de propriété incorporel privatif qui bénéficie d'une protection spécifique au titre du droit de la marque.

Indépendamment de leur enregistrement en tant que marque, ***les signes distinctifs, dont la propriété est acquise par le simple usage, sont protégés par le régime général de droit commun dans le cadre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire.***

Section 2 - La protection des signes distinctifs

La propriété des signes acquise par le simple usage peut-être protégée par l'action en concurrence déloyale et parasitaire qui protège la spécialité et la territorialité du signe distinctif.

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (1240 Code civil).

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (1241 Code civil).

Les conditions de l'action :

- Un préjudice,
- Une faute,
- Un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Ex.: *détournement de clientèle par le biais d'une confusion créée par la reproduction d'un logo d'un concurrent.*

Pour établir qu'il y a risque de confusion, les juges prennent en considération un certain nombre d'éléments de fait tels que:

- **l'originalité des signes distinctifs,**
- **le rayonnement territorial des entreprises,**
- **la branche d'activité (spécialisation), etc.**

Peu importe qu'il y ait un droit privatif sur le signe distinctif.

L'originalité des signes distinctifs

Le signe distinctif doit être original:

- ⇒ Il n'y a pas de concurrence déloyale s'il a un **caractère générique**, comme « la désignation nécessaire d'un produit ou d'un service ».

Ex.: les termes « pizza », « minute », « Garden Center ».

La branche d'activité des entreprises

Les entreprises doivent avoir la même spécialité:

- ⇒ des branches d'activités similaires, des produits ou services analogues ou substituables.
- ⇒ Il y a un lien de concurrence entre les 2 entreprises.

Ex.: une agence immobilière peut adopter l'enseigne « Le Moulin Rouge ».

Le rayonnement territorial des entreprises

La protection du signe distinctif d'une entreprise est limitée au territoire de cette entreprise.

- ⇒ Les entreprises doivent être en concurrence.

Ex.: le magasin de l'un se trouve à la limite de la commune de l'autre et "draine une part notable de la clientèle de cette commune".

⇒ L'étendue de la protection territoriale est donc liée à la notoriété du nom ou de l'enseigne.

Exemples de risques de confusion :

- "Galeries Lafayette" et "Galeries Layette",
- "Madam Old England" et "Old England",
- "Entrecôte" pour deux restaurants immédiatement voisins,
- "Valda" et "Valgorge" s'agissant de produits pour la gorge.

A l'inverse, ne portent pas à confusion, les termes :

- "Belle Jardinière" et "Bonne Jardinière",
- "Nouvelles Galeries" et "Galeries Nouvelles",
- "Phone Expansion" et "Phone Intervention".

Section 3 - La marque notoire.

La marque notoire est une marque dont la notoriété est telle qu'elle lui permet de bénéficier d'une **protection spécifique** dans le domaine de la propriété industrielle et du droit des marques, **en l'absence de toute concurrence**.

⇒ **Exception au principe de territorialité**: protégée même si elle n'a pas été déposée sur un territoire donné.

⇒ **Exception au principe de spécialité**: protégée quel que soit le domaine d'activité.

Exemple: Il a été jugé que l'utilisation pour un immeuble, de la dénomination "**La Coupole**" était illicite car elle "**affaiblissait le caractère distinctif et le pouvoir attractif du nom commercial**".

L713-5 du Code de Propriété intellectuelle

La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière(...).

Principe développé pour limiter les pratiques de parasitisme de marque et apporter une protection plus efficace.

Le caractère notoire résulte d'un usage « continu, intense et de longue durée ».

Il est décidé par les différentes autorités en charge de l'application du droit des marques.

Ex. : La marque « *vente-privee.com* » a pu être reconnue en tant que marque notoire en 2015, alors que sa non-distinctivité avait un temps empêché sa reconnaissance en tant que marque.

Section 4 - La protection par le droit de la marque

Les signes distinctifs qui ont été enregistrés en tant que marque font également l'objet d'une protection particulière par le biais de l'action en contrefaçon qui permet une action devant les juridictions civiles mais également pénales.

A) L'enregistrement de la marque

L'article L. 713-1 du CPI dispose :

« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. »

⇒ **Droit de propriété mobilier et incorporel privatif.**

Le propriétaire de la marque peut interdire la reproduction, l'usage ou l'apposition de sa marque sur d'autres biens et services concurrents, et ce même avec l'adjonction de mots tels que « façon, système, imitation... ».

La marque peut être cédée ou concédée à titre de licence.

L'enregistrement en France

Il se fait auprès de l'INPI (Institut nationale de la propriété industrielle).

Le dépôt se fait par voie électronique depuis 2017 (sur le site inpi.fr) pour une durée de dix ans renouvelable, à compter de la date de dépôt de la demande.

Le dépôt à l'INPI emporte une protection uniquement pour la France.

La marque n'est protégée que pour le territoire et les produits ou services désignés à l'acte de dépôt:

- **Principe de spécialité de la marque,**

⇒ Coexistence de deux marques identiques si leurs dépôts couvrent des produits ou services différents.

- **Principe de territorialité,**

⇒ Une marque uniquement protégée en France peut coexister avec une marque identique ou similaire protégée à l'étranger.

Exception : Les marques notoires.

Ex. : la marque Lotus...

L'enregistrement hors de France

Pour protéger sa marque au-delà des frontières françaises il existe différents dépôts.

=> Cartographier les pays dans lesquels la marque devra être protégée et la déposer dans chacun en vérifiant qu'elle n'y préexiste pas.

Sous l'impulsion du droit international et du droit communautaire, la procédure a été simplifiée **et on peut déposer en une seule fois une marque internationale ou une marque communautaire** (auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur).

Une fois la marque déposée, il convient de la surveiller, notamment en vérifiant que d'autres marques ne sont pas déposées en violation des droits du titulaire de la marque.

À défaut, le titulaire de la marque pourrait perdre ses droits de protection de la marque, et ce malgré le dépôt.

Les marques sont protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un enregistrement régulier.

- ⇒ le droit de propriété sur les marques déposées confère à celui qui en est titulaire **une action civile et une action pénale en contrefaçon.**

B) L'action en contrefaçon

Elle sanctionne l'atteinte au droit de propriété sur la marque enregistrée.

- Les atteintes peuvent être directes ou indirectes,
- L'action peut être engagée devant les juridictions civiles comme devant les juridictions pénales.
- Prescription: 5 ans.

Les atteintes (L716-1 et suiv. CPI):

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,
- L'imitation ou l'usage d'une imitation pour des produits ou services identiques ou similaires,
- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

L'action civile en contrefaçon

Elle peut être dirigée à l'encontre de **quiconque ayant porté atteinte à une marque déposée.**

- Compétence du **Tribunal de Grande Instance.**

Elle ouvre droit à des dommages-intérêts.

Pour leur calcul le juge prend en compte:

- **Les conséquences économiques négatives,**
- **Le préjudice moral,**
- **Les bénéfices réalisés** (économies d'investissements, matériels, intellectuels et promotionnels).

D'autres mesures peuvent être prises par le juge comme :

- **L'interdiction sous astreinte d'utiliser la marque,**
- **La radiation auprès de l'INPI,**
- **La publication du jugement** condamnant le contrefacteur

La protection de la marque est en outre assurée par des actions à caractère pénal.

L'action pénale en contrefaçon

- Compétence du **Tribunal correctionnel.**

Condamnation du contrefacteur à des peines d'amende et d'emprisonnement:

- De 4 ans et de 400 000€ pour la production, vente ou importation de produits,
- De 3 ans et de 300 000€ pour la reproduction, l'imitation ou la détention illégitime,
- De 5 ans et de 500 000€ si l'infraction est réalisée en bande organisée.

Le juge peut également prononcer des peines complémentaires comme:

- **La confiscation de la marchandise,**
- **La fermeture de l'établissement,**
- **La condamnation des personnes morales.**

Exemple délit douanier de contrebande : confiscation et amende.