

Veille

Mars 2021

1. CONTRATS

1.1 CONFIDENTIALITE

Accord de confidentialité inefficace : savoir-faire spolié ?

[CA, Toulouse, 4/11/2020, n°19/00725]

Faits :

La société V.Sol développe des solutions pour le traitement des déchets agricoles qu'elle commercialise sous la marque Ecobang. La société Axe Environnement propose, quant à elle, des solutions d'aménagement des exploitations agricoles et de stockage des liquides et distribue un produit dénommé Osmofilm assurant le traitement des effluents phytosanitaires.

Ces deux sociétés se sont rapprochées dans le but de développer un produit commun inspiré des solutions Ecobang. Dans cette optique, elles ont conclu un accord de confidentialité pour une durée déterminée. Après avoir échangé et à défaut d'accord sur les aspects financiers, la société V.Sol s'est estimée déliée de ses engagements.

Cette dernière constate, quelque temps après, que la société Axe Environnement a développé et commercialisé un nouveau produit. Estimant que ce produit a été développé sur la base de son savoir-faire, elle saisit le tribunal compétent aux fins d'obtenir la cessation de la commercialisation du produit et l'indemnisation de son préjudice.

Problématique :

La simple conclusion d'un accord de confidentialité permet-elle de protéger l'intégralité du savoir-faire et à faire condamner l'ancien partenaire contractuel ?

Solution :

Le Tribunal de Commerce condamne la société Axe Environnement, considérant que, l'accord de confidentialité a été violé et que le savoir-faire a été détourné.

Pour ce faire, le Tribunal retient donc les éléments produits par le demandeur et qui auraient été détournés : la notice technique de son produit ainsi que le guide d'utilisation, une comparaison entre les produits Ecobang et Osmofilm, la notice technique proposée au ministère ainsi que différentes vues du produit.

En appel, la décision est toute autre. Considérant que le simple développement d'un nouveau produit, après l'échec des pourparlers, ne caractérise pas la violation de l'accord de confidentialité, les demandes sont rejetées.

Les magistrats relèvent à cet effet que les deux produits ont des aspects et un système de fonctionnement différent. Autrement dit, V.Sol ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par Axe Environnement d'informations confidentielles issues de leurs échanges qui lui aurait permis d'obtenir ce nouveau produit.

C'est un raisonnement similaire qui conduit la Cour à écarter les demandes fondées sur parasitisme économique (immixtion dans le sillage d'un tiers pour profiter indument de ses investissements). Le fonctionnement différent, l'identité visuelle distincte, ainsi que l'absence

Veille

de preuve d'une utilisation des informations communiquées permettant un développement à moindre frais constituent en effet des obstacles à la demande.

Observations pratiques :

Cette décision rappelle l'importance de la rédaction des accords de confidentialité qui, trop souvent, sont généraux et standardisés.

Le contexte, la situation de chaque partie à la signature de l'accord, le périmètre, les informations considérées par les parties comme confidentielles, les process existants pour conserver le caractère secret attaché à ces informations, l'objectif poursuivi par l'accord ainsi que le projet, les exclusivités éventuelles, la durée de l'accord mais aussi des obligations, les clauses pénales sanctionnant toute violation, sont en effet autant de points essentiels (non exhaustifs) qui doivent être rédigés de façon adaptée et sur-mesure.

Les parties doivent en outre prendre garde à conserver des preuves des échanges et donc de leur contenu.

Il en va de la sécurité des parties et, le cas échéant, de la réparation du préjudice subi par la victime en cas de violation de l'accord.

1.2 AGENTS COMMERCIAUX

Solvabilité du client et faute grave de l'agent commercial : contentieux aux pays des « grives »

[Cass., Com., 20/01/2021- n°19-11.644]

Faits :

La société Château du Tariquet et la société JAMA sont liés par un contrat d'agence commerciale qui prévoyait une obligation d'information, à la charge de l'agent, de vérifier la solvabilité des clients. Etant précisé que l'agent ne devait pas transmettre les commandes des clients dont il connaît ou aurait dû connaître la situation financière difficile sans en informer au préalable le mandant.

Or, au cours des relations, l'agent commercial obtient et transmet une commande de la société SEVI DISTRIBUTION, dont le gérant est également celui de l'agent.

Considérant que l'agent avait manqué à ses obligations légale et conventionnelle de loyauté et d'information, le mandant résilie le contrat pour faute grave

En réponse, l'agent conteste cette faute et saisit le tribunal pour obtenir l'indemnité de cessation de contrat.

Problématique :

Le fait pour l'agent de ne pas avertir le mandant des difficultés financières des clients constitue-t-il une faute grave violant l'obligation d'information et de loyauté légale et contractuelle ?

Solution :

Pour la Cour d'Appel de Reims (16 /12/2018), l'agent commercial n'a pas commis de faute grave en omettant d'informer le mandant des difficultés du client.

Et pour cause, il n'était pas démontré selon elle « qu'à cette date, sa situation économique était compromise au point qu'il était déjà prévisible

Veille

qu'il ne pourrait pas acquitter le prix de cette commande. ».

Pour la Cour, il peut seulement être reproché à l'agent son imprudence en n'anticipant pas suffisamment la dégradation de la situation financière de la société cliente.

Dès lors, en l'absence de signes objectifs et avérés de cette dégradation financière à la date de passation de la commande, aucune faute grave ne peut lui être reprochée.

La Cour de Cassation casse cet arrêt.

Celle-ci considère au contraire, sur le fondement des obligations légale et contractuelle de loyauté et d'information, que la Cour d'Appel n'a pas recherché si l'agent, lors de la commande *« connaissait les difficultés économiques du client, (voire) ne les avait pas sciemment dissimulées à la société »*.

Ici l'ADN des deux sociétés, invitait à tout le moins, à vérifier que l'agent n'avait pas volontairement dissimulé au mandant cette situation. C'est ce que semble reprocher la Haute Cour aux magistrats d'appel.

Observations pratiques :

La survenance d'un impayé est constitutive d'une faute grave imputable à l'agent dès lors que ce dernier a omis sciemment d'avertir son mandant d'un risque d'insolvabilité du client. (CA Caen, 1re ch., sect. civ. et com., 14 sept. 2006, Nadaud c/ SARL Tradi Sit : JurisData n° 2006-332905).

En revanche, l'agent commercial n'est tenu que d'une obligation de moyen (CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2008, SA Toiles de Criblages Giron c/ Tercimont : JurisData n° 2008-375134).

De telle sorte que la seule existence d'un impayé n'est pas constitutive en soi d'une faute grave de l'agent. De même, il n'a pas à investiguer pour obtenir cette information.

C'est la connaissance (effective ou potentielle) par l'agent commercial du risque d'insolvabilité du client qui est déterminante pour caractériser la faute.

L'aléa afférent à cette interprétation – comme le démontre la décision sous commentaire – doit inciter les mandants à rédiger précisément la clause du contrat relative à ces renseignements d'insolvabilité ainsi que les diligences attendues de l'agent à cet effet.

Négociation permanente et statut d'agent commercial : l'éternel débat

[CA Versailles, 19/11/2020, n°19/03587]

Faits :

La SAS MOËT HENNESSY DIAGEO (ci-après MHD), négociant en gros de vins-spiritueux et alcools, conclut avec un ancien salarié, un contrat de prestations de services ; contrat dénoncé par celle-ci 4 ans après.

Le prestataire, contestant les conditions de cette rupture, revendique le statut d'agent commercial et donc le bénéfice d'une indemnité correspondant à deux années de commissions.

Pour s'opposer à ces demandes, la société MHD conteste la qualité d'agent commercial au motif que le demandeur n'était investi d'aucun pouvoir de négociation et qu'il ne démontrait pas que les conditions

Veille

d'application du statut d'agent commercial étaient réunies.

Problématique :

Quel niveau de preuve est-il requis pour justifier du pouvoir de négociation permanente et donc de l'application du statut d'agent commercial ?

Solution :

La Cour rappelle tout d'abord classiquement que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles entendent donner à leurs conventions. Elle n'est donc pas tenue par la qualification donnée par les parties au contrat.

Pour justifier de l'application du statut, le prestataire prétendait qu'il était chargé de négocier des remises, qu'il s'était inscrit au registre spécial des agents et que les factures adressées à la société MHD comportaient la mention « agent commercial ».

Ces arguments sont écartés par la Cour qui considère au contraire, que le prestataire n'avait reçu aucun mandat pour négocier.

De même, les factures de commissions émises par la société MHD ne visent pas expressément la qualité d'agent commercial et font apparaître l'existence de commissions qui ne sont autres que celles prévues par le contrat au titre de sa rémunération de prestataire.

La Cour retient en outre que le prestataire était soumis à une procédure de contrôle interne des conditions commerciales, ce que

confirmait le contrat excluant toute possibilité, sauf convention contraire expresse et écrite, de négocier, voire de conclure des contrats au nom de MHD.

- *Par conséquent faute de rapporter la preuve contraire, les juges ont estimé que le prestataire ne disposait pas d'un pouvoir permanent de négociation permettant l'application des dispositions relative à l'agent commercial. La demande indemnitaire est donc écartée.*

Observations pratiques :

Cette décision est à apprécier à l'aune de l'évolution jurisprudentielle récente relative à l'interprétation du pouvoir de négociation dont la CJUE est à l'origine (CJUE, 9^{ème} Chambre 4 juin 2020, C-828-18.).

L'interprétation restrictive française, nécessitant pour l'agent de démontrer qu'il disposait de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant, irait pour la CJUE à l'encontre des objectifs de la directive qui visent à assurer une protection renforcée des agents commerciaux.

Des décisions françaises récentes ont ainsi fait application de cette décision en reconnaissant le statut dès lors que l'agent justifiait d'une entremise sans pour autant démontrer qu'il disposait d'un véritable pouvoir de négociation des prix (accorder des rabais, remises, ristournes). Et ce faisant, ont délaissé l'interprétation restrictive ancienne. La décision sous commentaire, comme d'autres, semblent néanmoins résister.

Veille

1.3 OBLIGATION DE DELIVRANCE CONFORME

Bouchons non conformes et vin buvable : préjudice atténué

[Cass. Com, 13/01/2021, n°19-16.331]

Faits :

Après avoir reçu des réclamations de clients, une viticultrice et son distributeur ont assigné l'assureur du fournisseur de bouchons (en liquidation) considérant que les bouchons de liège étaient de mauvaise qualité.

Une expertise concluait en effet que les vices relevés entraînaient une qualité gustative aux vins inférieure à celle habituelle.

Problématique :

Quel est le montant du préjudice à prendre en compte en cas de manquement à l'obligation de délivrance conforme ?

Solution :

Si la Cour d'appel précise que le fournisseur a effectivement manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des bouchons de qualité inférieure, elle refuse la réparation intégrale du préjudice subi.

Même de moindre qualité, ces bouchons ne rendaient pas pour autant les vins impropres à la consommation.

Ainsi, la Cour considère que l'indemnisation doit prendre en compte, pour chaque cuvée de vins, la perte nette effectivement subie par le producteur et la perte de marge commerciale subie par le distributeur.

Est pris en outre en compte le fait que 60% des vins ont été commercialisés auprès d'une clientèle qui n'a pas émis de réclamation.

Et pour cause, l'expert n'avait constaté aucun défaut gustatif ni hétérogénéité gustative anormale. L'absence de preuve suffisante démontrant l'impossibilité de commercialiser ces bouteilles sous leur appellation d'origine à un niveau de prix habituel est enfin retenue. L

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme cette analyse.

2 PUBLICITE

Rock en Seine - Pression Live : parrainage autorisé, publicité illégale !

[CA Paris 03/12/2020 n°17/14-366]



Veille

En ces temps contrastés, comment ne pas s'intéresser à une décision relative à un Festival de Rock (non masqué en 2014) à l'occasion duquel la consommation de bière est autorisée... Mais ne nous y trompons pas, ce qui était en jeu concerne l'application de la loi Evin et non une ode à la liberté retrouvée ! La société Brasserie Kronenbourg, qui avait associé sa marque « *Pression Live* » à l'une des scènes et apparaissait comme partenaire du Festival, était-elle à l'origine d'un parrainage illicite et d'une publicité prohibée ? Telle était la question posée aux magistrats saisis par l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA).

Concernant tout d'abord le parrainage, la Cour rappelle qu'est interdite « *toute opération de parrainage, lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques* » (art L 3323-2 CSP). Ce faisant, le parrainage d'une manifestation n'est illicite qu'en raison de son objet ou de ses effets, indépendamment du caractère direct ou indirect de la publicité qui en est la contrepartie ou de la légalité de son contenu (art L 3323 CSP). Or, ici l'existence d'un parrainage est, pour la Cour, démontré : naming associé à une scène en contrepartie de ressources financières complémentaires ; mise à disposition du festival de la marque semi-figurative *Pression Live*. Ce parrainage caractérisé est-il pour autant illicite ?

Pour l'ANPAA, ce parrainage avait pour contrepartie la publicité directe au bénéfice de la bière Kronenbourg notamment sur le programme et le pan distribués aux festivaliers. Cet argument est écarté par la Cour au motif « *qu'eu égard à leur emplacement et dès lors qu'elles se limitent à l'usage du logo ou de la dénomination sociale de l'entreprise, ces mentions ne peuvent pas constituer une publicité directe ou indirecte en faveur des*

produits alcooliques vendus par l'entreprise et la démonstration n'est pas faite qu'elles seraient la contrepartie du parrainage. Qu'il en est de même de la présence, parmi d'autres partenaires (institutionnels ou privés) du logo des brasseries Kronenbourg, sur un bandeau en première page du programme festival ».

Et la Cour d'en conclure que le parrainage illicite n'est pas démontré.

En revanche, sa position est plus ferme concernant la légalité de la publicité pour la bière. Cette publicité est ici indirectement identifiée au titre de la marque *Pression Live*. Cette marque « *repréente en effet l'un des éléments figuratifs caractéristiques de la marque Kronenbourg, soit l'alternance des couleurs rouges et blanche, dans une figure géométrique, damier qui plus est, est reproduit sur le col des bouteilles de bière* ». Formes et couleurs qui sont donc fortement évocatrices des produits alcoolisés vendus par la société Brasseries Kronenbourg. Or, cette publicité indirecte concerne « *l'univers festif des concerts de Rock marqué par ses excès* ». Cette publicité est donc illicite. Il en va de même de deux arches marquant l'accès au bar du chapiteau qui ne reproduisent pas le message sanitaire relatif à la consommation d'alcool. Cette publicité est donc sanctionnée par la Cour qui condamne le Brasseur à 25.000 € de dommages et intérêts au bénéfice de l'association.

Veille

BUD : le roi est mort, vive le roi !

[Jury de Déontologie Publicitaire, Avis du 08/01/2021 BUD-696/20]



Dans une publicité visant à promouvoir des bières, la société Anheuser Busch a diffusé en affichage digital un diaporama de photographies présentant une vue de la Tour Eiffel, une bouteille de bière ainsi qu'un verre. Ces images sont accompagnées des éléments verbaux suivants « Bud. King of beers », « On ne naît pas King, on le devient » et au bas de l'image « Marque de la société Anheuser-Busch créée en 1876, Bud, Reine des bières, est devenue la bière d'origine américaine la plus vendue dans le monde », « Bud est distribué dans la région de Paris ».

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi le 12 octobre 2020 d'une plainte émanant d'un particulier, lequel estimait que la publicité plongeait le consommateur dans le monde de la nuit et des fêtes parisiennes. Références illicites tant au regard de la Recommandation « Alcool » que de la loi Evin.

L'analyse du Jury porte sur les slogans affichés sur les publicités litigieuses ainsi que la photographie de la Tour Eiffel. Concernant tout d'abord que le slogan « King of beers », celui-ci n'est pas considéré comme contraire à la Recommandation « Alcool » dès lors qu'il se

réfère uniquement à la bière promue et non pas au consommateur (avis n°633/20).

En revanche, c'est l'astérisque qui l'accompagne qui pose difficulté : « Bud, Reine des bières, est devenue la bière d'origine américaine la plus vendue dans le monde ». Il s'agit en effet à une référence au positionnement commercial et à la part de marché de cette bière, ce qui est contraire au point 3.1 de la Recommandation.

En outre, l'allégation « On ne naît pas King, on le devient » peut laisser penser au consommateur que la consommation de la bière Bud permettrait de devenir « roi ». Cette allégation est donc contraire au point 1 de la Recommandation lequel dispose notamment « qu'aucune communication commerciale ne doit suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés permettant d'améliorer les performances, contribuer à la réussite sentimentale, sportive ou sexuelle, voire constituer un attribut de la virilité. »

Enfin, le seul fait que la bière Bud soit disponible à la vente en région parisienne n'autorise pas à reproduire, dans une publicité en faveur de ce produit, le monument le plus connu de Paris, qui accentue par ailleurs la référence au « King ».

Néanmoins, et contrairement aux arguments développés par le plaignant, le Jury considère que les visuels et – notamment la photographie de la Tour Eiffel depuis la rue, en noir et blanc et de jour – ne renvoient pas au monde de la nuit et des fêtes parisiennes.

- Pour autant, et pour les raisons précitées, ces affiches publicitaires sont considérées comme contraires à la Recommandation « Alcool » de l'ARPP.

Veille

3 MARQUES

3.1 CONTREFAÇON :

CROIZET/Pierre CROIZET : Utilisation du nom patronymique à titre de marque

[CA Paris, 17/11/2020, n°19/00009]

Faits :

La société CROIZET, qui a notamment pour activité la production de Cognac, est titulaire d'une marque française verbale « CROIZET » en classe 33 pour désigner des « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* ». ».

Constatant que Monsieur CROIZET, fils d'un exploitant de cognac, et la société « La Maison des Pierres », exercent une activité de distillation des vins à destination de cognac sous l'enseigne « PIERRE CROIZET » et exploitent le nom de domaine « croizet.com », la société CROIZET les assigne en contrefaçon de marque, transfert de nom de domaine et concurrence déloyale et parasitaire.

Cette dernière les met également en demeure de cesser l'emploi du terme « CROIZET » de manière isolée.

Problématique :

L'utilisation d'un patronymique similaire à celui d'une marque enregistrée constitue-elle une contrefaçon de marque ?

Solution :

Classiquement le défendeur oppose son droit au nom, et donc l'exception légale d'homonymie (art L.713-6 CPI) : il est le fils d'un exploitant de Cognac ayant exercé son activité

depuis la fin des années 70 sous son nom patronymique « PIERRE CROIZET » utilisé à titre de nom commercial.

Rappelons que cette exception au monopole du droit des marques permet à un tiers de bonne foi, employant son nom patronymique, d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque enregistrée à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

Cette bonne foi est ici contestée par le demandeur.

La Cour relève à cet effet, qu'après mise en demeure, les défendeurs avaient modifié l'usage de leur nom de domaine « CROIZET.COM » en renvoyant les utilisateurs vers un sous-domaine « PIERRE.CROIZET.COM ».

De même, le nom patronymique litigieux apparaît sur le site « PIERRE.CROIZET.COM », sur lequel le nom « CROIZET » est précédé du prénom Pierre et accompagné d'emblèmes spécifiques. Par conséquent, la Cour d'appel considère que les défendeurs ont fait usage de bonne foi du patronyme.

Néanmoins, cette utilisation génère un risque de confusion dès lors que le site internet « CROIZET.COM » peut laisser à penser que les produits « CROIZET » et « Pierre CROIZET » proviennent de la même maison de producteur de cognac.

Par conséquent, la Cour d'appel rejette les demandes au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et parasitaire et de la tromperie commerciale mais ordonne la transmission du nom de domaine litigieux au profit de la société demanderesse. En outre, il est précisé que l'utilisation du nom « CROIZET », pour

Veille

l'exploitation de boissons alcooliques, devra être systématiquement précédé du prénom « PIERRE » dans une taille de caractère similaire.

Observations pratiques :

En droit des marques, être soi et exploiter commercialement son droit au nom n'est pas suffisant.

Encore faut-il que cette exploitation soit réalisée de bonne foi et ne génère pas une confusion avec une marque antérieure.

Saint Germain perd son pari : déchéance des droits sur la marque et rejet de toute action en contrefaçon

[Cass. Com, 4/11/2020 n°16-28.281]

Faits :

Le titulaire de la marque semi-figurative française « Saint Germain », enregistrée pour des boissons alcooliques (à l'exception des bières), dont les vins et spiritueux, a constaté que la société Cooper International Spirits distribuait, par l'intermédiaire de deux sous-traitants, une liqueur sous la dénomination « St Germain ».

La société demanderesse a assigné les trois sociétés en contrefaçon de marque. Ces demandes sont rejetées en première instance puis en appel au motif que le titulaire de la marque ne pouvait justifier de l'exploitation de de cette dernière. Autrement dit, celui-ci est déchu de ses droits (Art. L. 714-5 du CPI).

Problématique :

Le titulaire déchu de ses droits de marque peut-il agir en contrefaçon et demander indemnisation pour le préjudice subi en raison de l'usage par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits et services identiques prêtant confusion avec sa marque ?

Solution :

La Cour de Cassation a posé une question préjudicielle en ce sens à la Cour de Justice de l'Union Européenne.

CJUE qui, le 26 mars 2020 (CJUE n°C-622/18), a laissé la faculté aux Etats membres de prévoir cette possibilité.

La Cour de Cassation, à la lumière de cette réponse, précise que la déchéance d'une marque, ne produit effet qu'à l'expiration d'une période interrompue de cinq ans sans usage sérieux. Ce faisant, le titulaire déchu de la marque peut se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.

Or ici, le titulaire déchu ne justifiait d'aucune exploitation de sa marque depuis son dépôt. Faute pour la marque d'avoir été mise en contact avec le consommateur, le titulaire déchu ne peut se fonder sur l'atteinte à la fonction d'origine et d'investissement.

3.2 OPPOSITION



/DOMAINES OTT

[OPP 19-4163 du 15/12/2020]

Veille

La société DOMAINES OTT a formé opposition, le 19 septembre 2019, à la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative suivante



Sur la base de sa marque verbale de l'Union européenne antérieure « **DOMAINES OTT** ».

La demande d'enregistrement portait sur les « *Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits, sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée* » alors que la marque antérieure était enregistrée pour les « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ; vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée ; liqueurs ; eaux-de-vie ; spiritueux ; gin ; whisky ; cocktails à base de vin.* ».

➤ Sur la comparaison des produits :

L'INPI conclut que les produits en cause sont pour partie similaires ou identiques à certains de ceux de la marque antérieure DOMAINES OTT.

➤ Sur la comparaison des signes :

Il est d'abord précisé que la demande d'enregistrement porte sur un signe complexe déposée en couleurs tandis que la marque antérieure porte sur un signe verbal présenté

en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

Par ailleurs, seules les dénominations BOTT et OTT de la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause (le terme domaine est distinctif ; les éléments verbaux GRAEM & JULIE sont accessoires).

Enfin, des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes sont relevées avec notamment une même séquence de lettres -OTT et une même sonorité associée à ses lettres. La présence des deux « T », peu habituelle en langue française, accentue le risque de confusion entre les signes.

Au contraire la seule présence de la lettre « B » dans la demande d'enregistrement ne permet pas d'écartier un risque de confusion.

- L'INPI estime d'une part que les produits en cause sont en partie similaires ou identiques, et d'autre part que le signe semi-figuratif contesté constitue l'imitation de la marque verbale antérieure. Par conséquent l'opposition est partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits similaires ou identiques.

Marquis Monte Louis **/LOUIS XIII**
[OPP 20-0712 du 2 décembre 2020]

Sur le fondement de sa marque « **LOUIS XIII** » la société E. REMY MARTIN & Co a formé opposition le 17 février 2020 à l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative

Marquis Monte Louis

Veille

L'opposition portait sur les produits suivants « *Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise] ; eaux-de-vie ; extraits de fruits avec alcool ; vin de riz chinois ; rhum ; spiritueux [boissons] ; alcool de riz ; vins ; whisky ; digestifs [alcools et liqueurs].* »

➤ Sur la comparaison des produits :

La marque antérieure étant notamment déposée pour les « *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux-de-vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés.* », l'INPI conclut que les produits en cause sont, soient identiques, soient similaires.

➤ Sur la comparaison des signes :

L'INPI relève que le signe litigieux est composé de trois éléments verbaux écrit avec une police particulière. La marque antérieure, quant à elle, est composée d'un seul élément verbal et du chiffre 13 inscrit en chiffres romains.

Les signes ont en commun l'élément LOUIS. Toutefois, pour l'INPI les signes présentent des différences visuelles (éléments verbaux ne sont pas de la même longueur, structure et calligraphie), phonétique (rythme et sonorités de leurs séquences d'attaques et finales) et intellectuelle (le signe contesté renvoie à un marquis dénommé « M Louis » tandis que la marque antérieure renvoie quant à elle à la figure royale de Louis XIII).

La seule référence commune à la royauté pour la marque antérieure et à la noblesse pour la demande de marque litigieuse ne saurait donc

compenser les nombreuses différences entre les deux signes pris dans leur ensemble. Il est enfin relevé que les éléments MARQUIS et MONTE du signe litigieux sont autant distinctifs et dominant que l'élément verbal LOUIS.

- En l'absence d'imitation entre les deux signes, l'opposition est rejetée.

ROYALSKY/ ROYAL BLEU CIEL

[OPP 19-5515 du 1^{er} octobre 2020]

La société POMMERY forme opposition à l'enregistrement du signe verbal « **ROYALSKY** » sur le fondement de sa marque verbale française antérieure « **ROYAL BLEU CIEL** ».

A la suite du retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposition portait sur produits suivants : « *Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC/IG Cognac* ».

➤ Sur la comparaison des produits :

L'INPI relève logiquement que le libellé de la demande d'enregistrement appartient à la catégorie générale des « *Boissons alcoolisés (à l'exception des bières)* » de la marque antérieure. Par conséquent, l'office en déduit que les produits des signes en cause sont identiques.

➤ Sur la comparaison des signes :

L'INPI relève tout d'abord que les deux signes sont composés d'éléments verbaux présentés en lettre majuscules d'imprimerie, droites et noires.

Elle précise que la demande d'enregistrement est constituée d'une dénomination unique

Veille

tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.

Par ailleurs, les signes ont en commun la séquence ROYAL, qui apparaît faiblement distinctive au vu des différences entre les éléments dominants des signes en cause.

Retenant l'argument du titulaire de la demande d'enregistrement, l'INPI précise que les éléments BLEU CIEL du signe litigieux font référence à une couleur spécifique et ne renvoient pas au terme SKY dont la traduction française est le terme CIEL comme le faisait valoir l'opposante.

- *Considérant que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, l'INPI rejette l'opposition et fait droit à l'enregistrement du signe ROYALSKY.*

Aymeric LOUVET
Avocat - Gérant
alouvet@klybavocats.fr

Clément FREYERMUTH
Stagiaire

www.klybavocats.fr

KLYB AVOCATS
1401, Av. du modial 98
Imm. Oxygène Bât. B
34 000 MONTPELLIER