

Accomex

Analyse et réflexion sur les marchés extérieurs

numéro 114



PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Un levier de compétitivité
à l'international

En partenariat avec





Marques et modèles : regards croisés Italie, Espagne, Portugal

Questions à... Paola Gelato, avocat aux barreaux de Turin et de Paris, associée du cabinet *Jacobacci*, **Eva Ochoa**, avocat au barreau de Madrid, associée du cabinet *Pintó Ruiz & Del Valle*, **Manuel Lopes Rocha**, avocat au barreau de Lisbonne, associé du cabinet *PLMJ* ¹

Comment s'acquiert le droit sur la marque ?

P. Gelato :

Le droit sur la marque s'acquiert en **Italie** par l'enregistrement et l'usage. Toutefois, le Code de la propriété industrielle italien reconnaît les marques non enregistrées, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions de nouveauté, de caractère distinctif et d'usage effectif. La validité d'une marque non enregistrée est subordonnée à l'acquisition d'un certain degré de notoriété dite « qualifiée » du signe, laquelle ne correspond pas à la notoriété plus étendue, définie par la jurisprudence communautaire.

Le titulaire d'une marque non enregistrée peut empêcher des tiers d'enregistrer des signes identiques et/ou similaires pour des produits identiques et/ou similaires. Il peut également faire annuler des enregistrements postérieurs de marques. Mais le titulaire d'une marque non enregistrée jouissant d'une notoriété purement locale en Italie peut poursuivre l'utilisation de son signe, qui coexistera alors avec la marque enregistrée postérieurement par un tiers.

La notoriété de la marque est protégée, indépendamment du fait que le signe est enregistré ou non. Elle est appréciée selon les critères appliqués par la jurisprudence communautaire depuis l'arrêt *General Motors* de 1995 : un certain degré de connaissance de la marque par le public concerné, le chiffre d'affaires, la part de marché, l'intensité et l'étendue géographique de l'exploitation des produits et/ou services revêtus de la marque, ainsi que l'importance des investissements publicitaires réalisés par son titulaire.

Les tribunaux italiens opèrent une distinction entre les marques notoires et les marques renommées. La preuve de la renommée de la marque est apportée lorsque le titulaire démontre que la marque est connue par une fraction significative du public. Les marques renommées bénéficient d'une protection qui va au-delà des produits ou services visés par l'enregistrement.

E. Ochoa :

Le droit sur la marque s'acquiert en **Espagne** par l'enregistrement. À partir de ce moment, son titulaire est investi des prérogatives propres au droit des marques et est soumis aux obligations qui en découlent.

La marque notoire constitue la seule exception à ce principe : sous réserve d'apporter la preuve de la notoriété du signe en Espagne, celui-ci sera protégé et pourra être efficacement défendu, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une quelconque formalité.

Si la notoriété de la marque est reconnue, son titulaire peut, devant l'office de propriété industrielle, faire opposition au dépôt postérieur d'une marque identique ou similaire par un tiers. Il peut également intenté une action en contrefaçon ou une action en nullité.

Mais, afin de jouir d'une telle protection, encore faut-il présenter au tribunal ou à l'office de propriété industrielle des documents attestant le volume de ventes, la durée de l'usage, son intensité ou son étendue géographique, les dépenses publicitaires, des études de marché, etc. Par ailleurs, Il est nécessaire de prouver que la marque dont la notoriété est revendiquée est

(1) Propos recueillis par Catherine Druetz-Marie, Responsable du Département études et information de l'IRPI - CCI Paris Ile-de-France.

connue par le segment du public auquel elle est destinée.

M. Lopes Rocha :

Au **Portugal**, l'enregistrement est obligatoire et constitutif de droits. Une protection provisoire avant l'enregistrement existe néanmoins, puisqu'un droit de priorité permet de déposer un signe pendant les six mois suivant sa première utilisation. À défaut d'accomplissement de formalités passé ce délai, le signe n'est pas protégé.

Par ailleurs, le droit portugais, comme le prouve un certain nombre de décisions judiciaires, connaît la notion de marque de prestige.

Faut-il exploiter la marque enregistrée pour conserver ses droits ?

P. Gelato :

L'usage de la marque est une condition essentielle de la conservation des droits exclusifs sur la marque en **Italie**.

Sur la notion d'usage effectif de la marque, la jurisprudence italienne suit encore une fois le courant communautaire : l'utilisation doit être susceptible de garantir l'identité d'origine des produits et/ou services caractérisés par la marque. Ainsi, tout usage purement symbolique est inopérant.

Le défaut d'utilisation de la marque enregistrée au cours des cinq années suivant son enregistrement implique la déchéance des droits sur celle-ci, sauf si son titulaire est en mesure de prouver un motif légitime de non-exploitation, c'est-à-dire l'existence d'obstacles rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque (par exemple, si le propriétaire du signe démontre que sa société est en faillite).

En **Italie**, est considérée comme constituant un usage effectif une utilisation substantielle de la marque, consistant en la promotion, la distribution et la vente d'un nombre suffisant de produits.

Ont ainsi été retenues par les tribunaux italiens comme preuves d'usage sérieux et effectif de la marque, en application du critère quantitatif : la vente de 10-15 livres par mois dans quelques librairies importantes ou la vente de 2 millions de glaces par saison. En revanche, l'importation et la vente de 48 bouteilles d'une boisson n'ont pas été jugées suffisantes.

Il reste que le défaut d'utilisation de la marque ne peut pas être opposé au titulaire si l'usage effectif de la marque est repris par son titulaire entre l'expiration du délai de cinq ans du défaut d'usage et la présentation de la demande judiciaire de déchéance.

E. Ochoa :

Le titulaire d'une marque a l'obligation de l'exploiter dans le droit **espagnol**, c'est-à-dire de l'utiliser et de le faire d'une manière sérieuse, effective et réelle, d'une façon publique ou accessible au public. Ainsi, l'utilisation de la marque dans la documentation interne de la société ne permettra pas de prouver son usage aux fins d'éviter une déchéance des droits. L'exploitation doit être réalisée afin de distinguer les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et telle qu'elle est déposée, ou dans une forme très similaire à celle qui a été enregistrée sans que le caractère distinctif en soit altéré.

Il est néanmoins important de relever que le titulaire jouit d'un délai important pour entreprendre l'utilisation et l'exploitation de sa marque. Concrètement, pendant les cinq années suivant le dépôt, la marque ne pourra pas faire l'objet de déchéance pour non-usage. Passé ce délai, le non-usage de la marque pendant cinq ans consécutifs pourra être sanctionné par la déchéance des droits qui lui sont attachés.

M. Lopes Rocha :

Il faut effectuer un usage sérieux de la marque au **Portugal**. Son titulaire n'est pas obligé de commencer à l'exploiter dès l'enregistrement, mais il doit veiller à le faire dans les cinq années suivantes. Une telle utilisation s'avère particulièrement utile pour, par exemple, éviter la forclusion par tolérance ou empêcher l'enregistrement de la même marque par un concurrent. Dans ces deux hypothèses, en effet, une exploitation effective doit être prouvée.

Un dessin ou modèle déposé peut-il être protégé également par droit d'auteur ?

P. Gelato :

En **Italie**, les dessins ou modèles sont régis par le Code de la propriété industrielle, ainsi que par le règlement de 2002 sur les dessins ou modèles communautaires.

Le dessin ou modèle est l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation.

Pour être valablement protégé, le dessin ou modèle doit être nouveau et faire preuve de caractère propre. Le dessin ou modèle est jugé nouveau lorsqu'aucun dessin ou modèle identique et/ou similaire n'a été divulgué antérieurement dans le même secteur de marché, compte tenu des contraintes techniques liées au produit et de la marge de liberté du créateur, eu égard au secteur industriel considéré. Un dessin ou modèle est doté de caractère propre lorsqu'il se

distingue de façon significative des formes connues et des dessins ou modèles existants, de sorte qu'il en résulte une impression différente pour l'utilisateur averti et, notamment, pour un individu en mesure de remarquer les différences.

Il est possible d'invoquer la protection du droit d'auteur pour les dessins ou modèles, car ces derniers sont le fruit d'une création émotionnelle, susceptible de se manifester dans une œuvre visuellement perceptible. Pour invoquer cette protection, l'œuvre doit être dotée d'un caractère créatif et d'une valeur artistique. Le caractère créatif consiste en l'apport individuel du créateur, en la manifestation subjective de sa personnalité et/ou en la relecture personnelle d'un thème connu, tandis que la valeur artistique de l'œuvre correspond à son originalité sur le plan esthétique et à la valeur représentative autonome de l'œuvre d'art appliquée à l'industrie ; il s'agit donc d'une originalité supérieure, par rapport au caractère propre du dessin ou modèle.

E. Ochoa :

En **Espagne**, un dessin déposé peut jouir de la protection du droit d'auteur sous certaines conditions et circonstances, la principale consistant en l'exigence que le dessin possède une certaine « hauteur artistique ».

La difficulté évidente pour obtenir cette protection est l'absence de définition de ce que l'on peut considérer comme « hauteur artistique », et le fait que ce sera un spécialiste du droit, un juge, et non pas un spécialiste en art, qui décidera si le dessin en question possède cette « hauteur artistique » nécessaire. De manière générale, il est important de noter que la jurisprudence espagnole est assez stricte et réticente à reconnaître cette « hauteur artistique ».

M. Lopes Rocha :

Il existe une protection spécifique pour les dessins et modèles en droit **portugais**, qui peut se cumuler avec celle accordée au titre du droit d'auteur. La protection par droit d'auteur n'est soumise à aucun enregistrement obligatoire.

Qui est titulaire des droits d'auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une commande ?

P. Gelato :

Si l'œuvre est réalisée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail ou en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux appartiennent à l'employeur et l'auteur n'a droit à aucune compensation en droit **italien**.

Le salarié ou celui qui exécute la commande a seulement, selon la loi, le droit d'être reconnu comme auteur

et donc jouir du droit de paternité sur l'œuvre, lequel comprend le droit de faire figurer son nom sur le certificat d'enregistrement du dessin-modèle. Toutefois, les parties peuvent déroger à cette règle par contrat.

Les œuvres appliquées à l'industrie, qui sont fabriquées par les salariés dans le cadre de leurs fonctions et/ou selon les directives de l'employeur, appartiennent à l'employeur pour ce qui concerne les droits patrimoniaux, tandis que les droits moraux appartiennent à l'auteur.

En vertu des dispositions du Code civil et de la loi sur le droit d'auteur, les droits patrimoniaux d'auteur, dans le cadre d'une œuvre réalisée sur commande, reviennent à celui qui a commandé l'œuvre, selon les termes du contrat.

L'employeur ne peut toutefois pas apporter de modifications préjudiciables à l'œuvre ni, sans le consentement de l'auteur, de modifications ayant une incidence importante sur l'œuvre et susceptibles de dévaluer les éléments de créativité de l'œuvre elle-même.

E. Ochoa :

En **Espagne**, le dessin effectué par le travailleur en lien avec son travail et pendant son temps de travail appartient à l'employeur.

Pour ce qui est des dessins effectués sur commande par un dessinateur indépendant, les droits reviennent au commanditaire, sauf disposition contraire du contrat.

M. Lopes Rocha :

Sauf disposition contraire du contrat de travail ou d'une annexe à celui-ci, le salarié est présumé bénéficiaire des droits d'auteur au **Portugal**. En revanche, en matière de logiciels, la présomption bénéficie à l'employeur.

En ce qui concerne l'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de commande, les droits d'auteur reviennent au commanditaire.

Lors d'une action en contrefaçon, comment prouver le risque de confusion entre deux marques ?

P. Gelato :

Le système **italien** ne requiert pas de rapporter une véritable preuve du risque de confusion : lors d'une action en contrefaçon, il n'est pas nécessaire de démontrer que le consommateur a confondu l'origine des produits ; le simple « risque » de confusion ou d'association suffit. La jurisprudence prend en considération l'impression que le consommateur moyen conserve de la marque, selon une évaluation d'ensemble des signes en conflit qui tient compte davantage des similitudes que des différences, ainsi que de la notoriété et du pouvoir distinctif de la marque.

Enfin, pour évaluer le risque de confusion, les cours italiennes accordent beaucoup d'importance aux notions de marque « faible » et « forte », la marque « faible » étant constituée de dénominations plutôt génériques et/ou descriptives/évocatoires des qualités du produit désigné par le signe (par exemple, *Neutral* a été jugée comme étant une marque faible pour des produits détergents). Pour ces marques « faibles », qui ont un pouvoir distinctif réduit et jouissent d'une protection plus limitée qu'une autre marque, le risque d'association/confusion est apprécié de façon moins stricte, en ce sens que de petites différences suffisent à différencier les marques.

Les marques « fortes », au contraire, sont de pure fantaisie et n'ont aucun lien avec le produit. Elles jouissent par conséquent d'une protection plus étendue (la marque *Santal* pour des jus de fruit a, par exemple, été jugée comme étant une marque « forte » et donc susceptible d'une protection pour tout élément du signe, dénominatif et/ou emblématique).

Ainsi, les tribunaux italiens, comme les tribunaux communautaires, appliquent le principe d'interdépendance entre les signes et les produits, selon lequel un risque de confusion peut être admis, même quand deux signes ne sont pas vraiment similaires, mais que les produits désignés par la marque le sont, et *vice versa*.

E. Ochoa :

Le risque de confusion entre deux marques est examiné au regard de trois paramètres classiques en droit **espagnol** : la similitude entre les signes, la similitude entre les produits ou services et le public concerné. Une analyse graphique, phonétique et conceptuelle entre les signes en question permet de prouver la similitude. En principe, il n'est pas nécessaire de recourir à un expert à ces fins, une telle analyse pouvant être réalisée par un avocat.

Quant à la similitude entre les produits ou services et le public concerné, lorsque les secteurs ne sont pas identiques mais proches, il est toujours utile de prouver par exemple la publicité/vente conjointe ou complémentaire les concernant.

M. Lopes Rocha :

Au **Portugal**, le risque de confusion peut être prouvé par tous les moyens graphiques, par des enquêtes, etc. Dans la pratique judiciaire, il est recommandé de produire des témoins, ainsi que des experts au cours de l'audience.

Dans quels cas une action en parasitisme peut-elle aboutir ?

P. Gelato :

Le parasitisme est répréhensible, en droit **italien**, au titre de la concurrence déloyale ; il concerne, en parti-

culier, la reprise de tous les éléments distinctifs d'un produit bien connu sur le marché et, notamment, de la présentation extérieure de ce produit.

Il s'agit donc d'une imitation systématique des initiatives commerciales du concurrent, des produits, des modalités de publicité, des techniques de commercialisation, par laquelle le concurrent profite de l'effort et de la créativité d'autrui, sans en soutenir les investissements.

Dans le cas de marques notoires/renommées, le préjudice du titulaire du signe imité découle surtout de l'obscurcissement de l'image de la marque notoire, généré par l'imitation et l'affaiblissement de la capacité distinctive du signe imité, l'avantage pour le contrefacteur/imitateur consistant à profiter de la réputation du titulaire de la marque notoire/renommée.

La jurisprudence reconnaît l'existence du parasitisme en cas de *look-alike*, qui consiste en la reprise à l'identique de tous les éléments distinctifs d'un produit bien connu sur le marché.

La présence de marques dénominatives ou du nom de leur titulaire ne suffit pas à exclure le risque de confusion (l'imitation du *packaging*, des couleurs, des formes, donc des éléments caractérisant le produit, est répréhensible à titre de contrefaçon et de concurrence déloyale).

E. Ochoa :

Dans le système **espagnol**, l'imitation peut être considérée comme déloyale si elle provoque un risque d'association chez les consommateurs, permet de tirer profit illicitement de la réputation ou des efforts d'un tiers ou a pour but principal d'empêcher ou de bloquer la position du concurrent sur le marché.

D'énormes difficultés probatoires existent, qui rendent très difficile la reconnaissance du parasitisme par un tribunal, excepté dans des hypothèses particulièrement évidentes.

M. Lopes Rocha :

Il n'existe pas de notion légale du parasitisme au **Portugal**. Il s'agit d'une construction jurisprudentielle et doctrinale.

Il y a peu de jurisprudence en la matière, mais cette notion a été utilisée dans le cas des programmes de télévision, des « formats » comme l'on dit dans la pratique.