

## IP NEWS

### Une poire n'est pas similaire à une pomme<sup>1</sup>




Après une opposition sans succès<sup>2</sup> à l'encontre de la marque



l'enregistrement du signe « PEAR » à titre de marque de l'Union Européenne. En effet, la société Pear Technologies avait déposé ce signe pour des produits et services liés aux logiciels, ordinateurs, tablettes numériques, conception de logiciels, etc. (classes 9, 35 et 42).



Estimant que le signe litigieux était similaire à la marque antérieure «  » enregistrée en classes 9, 35 et 42, la société Apple a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque litigieuse devant l'EUIPO. Apple a obtenu gain de cause devant la division d'opposition et devant la chambre de recours de l'EUIPO.

Cette dernière a considéré que (i) la renommée très importante de la marque Apple, (ii) son fort caractère distinctif, (iii) les similitudes visuelles et conceptuelles entre les deux signes en cause (pomme-poire), le tout appliqué a (iv) des produits et services identiques, permettent de juger que les marques en présence sont similaires.

Refusant ce raisonnement, Pear Technologie a formé un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne.

Dans une décision rendue le 31 janvier 2019, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de similitudes entre les signes et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner la renommée de la marque antérieure.

A cet égard, le Tribunal a considéré que la marque Apple, prise dans son ensemble, « sera perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d'une feuille ». A l'inverse, le tribunal a relevé que, dans la marque litigieuse, « la forme et le contour de la poire ne sont évoqués que de manière implicite » par « un grand nombre de carrés de tailles différentes », qu'elle ne contient aucune « trace de morsure » et comporte l'élément verbal « PEAR ». Le Tribunal en conclut que les marques seront « perçues immédiatement comme représentant des fruits différents ».

**Il résulte de ces décisions que la société Apple Inc. ne peut pas revendiquer de monopole sur le concept de fruits en général et elle ne peut pas s'opposer à n'importe quelle société qui opérerait dans le domaine informatique (au sens large) et qui se choisirait pour signe distinctif un fruit (qui n'est pas une pomme).**

<sup>1</sup> Tribunal de l'Union européenne, 5<sup>ème</sup> ch., 31 janvier 2019 Pear Technologies Ltd c/ EUIPO – Apple Inc.

<sup>2</sup> EUIPO, 29 janvier 2018, décision d'opposition B 2 831 439

### Site internet : de la désignation du directeur de la publication en pratique

La création d'un site web emporte un certain nombre d'obligations légales, notamment de publier des mentions légales.

Il est notamment nécessaire de désigner dans celles-ci un directeur de la publication dont le rôle est très important en ce qu'il doit, en principe, répondre de toutes les infractions relatives à l'exploitation du site en question.

Cela ressort notamment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN, article 6-III-1-c).

Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation<sup>3</sup> le 22 janvier 2019 illustre parfaitement cette obligation.

En l'espèce, le site Internet d'une association présidée par Alain Soral indiquait au titre du directeur de la publication deux personnes incarcérées et condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ; ce qui laissait peu de doute quant à leur incapacité à assumer la charge de directeur de la publication...



Ainsi, dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que le directeur de la publication est, par principe, le représentant légal de la société ou de l'association exploitant ce site Internet. Le directeur de la publication ne saurait être toute personne membre ou non de la structure juridique exploitant le site Internet. La Cour de cassation a ainsi confirmé les sanctions prononcées par la Cour d'appel de Paris à l'égard d'Alain Soral, à savoir 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 euros d'amende pour non-respect des dispositions légales.

Cet arrêt rappelle l'importance du respect des dispositions de la loi LCEN concernant les mentions légales et la vraie responsabilité qu'assume le directeur de la publication à l'égard du public. Il est ainsi essentiel de procéder régulièrement à un audit des mentions légales pour vérifier que le directeur de la publication est bien mentionné et qu'il s'agit d'un représentant légal de la société éditrice du site concerné.

### Marque de renommée dans l'UE : un mode de preuve favorable au titulaire de la marque antérieure

Le 7 décembre 2017, le Tribunal de l'Union Européenne a rendu une décision favorable aux titulaires de marques de renommée opposés au dépôt d'une marque postérieure<sup>4</sup>.

En l'espèce, la société Coca-Cola s'était opposée à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne de la société Mitico, sur le fondement de cinq marques antérieures.

Marques antérieures de Coca-Cola	Demande de marque par Mitico
	

<sup>3</sup> Crim. 22 janv. 2019, n°18-81.779 : « aux termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d'un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d'une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l'obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l'identité du directeur de la publication instituée par l'article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

V. aussi en ce sens pour une application au fond TGI Paris, 17<sup>e</sup> ch., 11 juill. 2014, STEF / Olivier G. et Jean-Claude G. condamnant les dirigeants d'une société à une amende de 6000 euros pour avoir omis d'indiquer dans les mentions légales de leur site internet les données d'identification du directeur de la publication, de l'éditeur et de l'hébergeur.

<sup>4</sup> Arrêt du Tribunal, 7 décembre 2017, Affaire T-61-16

Afin de prouver le risque sérieux que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, l'opposante avait produit des extraits du site Internet de la déposante, qui montraient une utilisation du terme « Master » au sein de la marque « Master-Cola », choisie à dessein pour induire le consommateur à faire le lien entre ces produits et ceux de la marque Coca-Cola (étiquette rouge, « Master-Cola » écrit en blanc, forme caractéristique de la bouteille, bouchon rouge) :



**Alors que ce site ne visait pas le public européen mais le public situé en Syrie et dans le Moyen-Orient, le Tribunal de l'Union Européenne a admis ce mode de preuve.**

Il a ainsi jugé que l'utilisation de la demande de marque sous une présentation particulière hors du territoire de l'Union peut être prise en compte pour déduire l'existence d'un risque sérieux que cette demande de marque soit utilisée de la même manière au sein de l'Union européenne (§104).

Ainsi, le principe de territorialité du droit des marques n'interdit pas de prendre en compte les actes d'usage de la marque demandée en dehors de l'Union pour établir le risque de profit indument tiré. Il revient alors au déposant de rapporter la preuve contraire, à savoir qu'il compte faire une utilisation différente de la marque demandée par rapport aux utilisations qu'il en fait dans les autres territoires.

***Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter :***



**Antoine Gautier-Sauvagnac**  
Avocat Associé  
FTPA  
[agsauvagnac@ftpa.fr](mailto:agsauvagnac@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20



**Boriana Guimberteau**  
Avocat Associé  
FTPA  
[bguimberteau@ftpa.fr](mailto:bguimberteau@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20



**Anthony Canivez**  
Avocat  
FTPA  
[acanivez@ftpa.fr](mailto:acanivez@ftpa.fr)  
+33 1.45.00.86.20

## A propos

FTPA est aujourd'hui l'un des plus anciens cabinets d'avocats indépendants en France. Il réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. FTPA accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l'international pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des

enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

[LinkedIn](#)

[Ftpa.com](#)

*La présente lettre d'actualités juridiques est communiquée à titre informatif uniquement. Par nature synthétique et non exhaustive, elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ce document.*