

MOTS-CLEFS : œuvre cinématographique- droit des marques- risque de confusion- vice de déceptivité -protection du titre d'une œuvre

Dans le paysage cinématographique contemporain, les intitulés des films ont dépassé leur simple fonction originale de titre accompagnant l'œuvre. Ils sont désormais de puissants symboles commerciaux qui sont sources de profit. Notamment avec l'influence Étasunienne où le cinéma représente une véritable industrie, et où les films franchisés ont un poids significatif, et les titres eux-mêmes deviennent une part intégrale de l'identité de l'œuvre. C'est pourquoi de nombreuses sociétés de production décident de les protéger, allant même jusqu'à en faire des marques. La propriété intellectuelle joue donc un rôle majeur dans la protection des intitulés des franchises.

FAITS : Une société de production audiovisuelle Indienne X décide de produire un film intitulé "Tu Hi Aashiqui" ou "Tu Hi Aashiqui Hai".

PROCÉDURE : Le 1 janvier 1990, la société de production audiovisuelle plaignante ainsi que la partie défenderesse ont signé un accord s'accordant à coproduire 2 films nommés Aashiqui et Aashiqui 2 (respectivement sortis en 1990 et 2013). Suite à la sortie de la première œuvre, les sociétés se sont accordées à établir la possession commune de tous les droits en lien avec le film. Un autre accord est conclu en décembre 2011, avant la sortie du second film, octroyant des droits partagés sur les potentielles *sequel* et *prequel* du film, les droits d'auteurs et les profits et crédits provenant des films. Les sociétés ont également fait enregistrer Aashiqui comme étant un nom de marque déposée sous le Trade Mark Act 1999 du code Indien.

Suite à l'annonce de la production de la nouvelle oeuvre nommée "Tu Hi Aashiqui" ou "Tu Hi Aashiqui Hai", la société demanderesse a saisi la Haute Cour de New Delhi pour violation du contrat la liant avec la société défenderesse et contrevenant entre autre aux droits de propriété intellectuelle dont elle jouit sur cette franchise.

PROBLÈMES DE DROIT : 1° Un mot du répertoire commun peut-il bénéficier de la protection octroyée par le droit des marques ?

2° Est-ce que le fait d'inclure dans le titre d'une œuvre cinématographique un mot rattaché à une œuvre à succès franchisée et protégée par le droit des marques peut-il être constitutif d'un risque de confusion auprès du public ?

SOLUTION : Le 2 septembre 2024, la Haute Cour de New-Delhi statue en faveur de la société demanderesse. Les juges reconnaissent à l'intitulé "Aashiqui" le statut de marque distinctive. Qu'au regard de la notoriété des films précédents : le fait de nommer une nouvelle oeuvre " Tu Hi Aashiqui Hai" ou tout autre intitulé utilisant ce mot, qui quand bien même ne reprendrait pas le même synopsis que les oeuvres précédentes, risquerait de créer un risque de confusion et un vice de similarité auprès du public. Ils considèrent qu'un tel intitulé pourrait avoir comme conséquence de "diluer" l'identité de la marque et par conséquent d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle que détient la société sur sa marque. Qu'il est donc crucial de protéger les titres d'œuvres ayant le potentiel d'acquérir une distinctivité. Au regard de ces éléments les juges de la Haute Cour ont décidé d'ordonner une ordonnance provisoire empêchant la société défenderesse ou quiconque agissant en son nom d'utiliser le titre "Tu Hi Aashiqui" ou "Tu Hi Aashiqui Hai" ou autre intitulé utilisant le mot "Aashiqui".

Les juges rappellent dans cette décision que même un mot relevant du registre grammatical commun, peut jouir de la protection du droit des marques si celui-ci est capable de se distinguer des biens ou services d'une autre marque ; et souligne, en outre, la nécessité de protéger les titres des œuvres artistiques tant ceux-ci sont devenus des sources de profit économique.

I- Une stricte évaluation des éléments de validité des caractéristiques permettant la protection d'un intitulé par le droit des marques.

Selon le Trade Marks Act de 1999, une marque enregistrée ("trademark" en droit anglais) est définie comme une marque capable de se distinguer des biens ou services d'une autre marque. Lorsqu'un film atteint ce niveau de reconnaissance et devient synonyme d'une série ou d'un producteur particulier, il fonctionne comme une marque déposée.

En l'espèce, le titre "Aashiqui" se traduit par "romance" en Hindi. Les juges constatent que si l'intitulé suggère le thème ou le genre des films produits par les sociétés, cela n'en définit pas pour autant une catégorie des biens ou services en soit. En droit des marques, un terme qui évoque des caractéristiques de biens ou services sans les décrire directement, peut être considéré comme une marque enregistrée.

"Aashiqui" n'est pas un terme générique et ne décrit pas une catégorie générale de biens mais permet d'identifier précisément la franchise éponyme.

De fait, "Aashiqui" est une marque distinctive faisant référence à une franchise spécifique de film romantique, capable d'être protégé par le droit des marques.

Au-delà de leur succès commercial, les films de la franchise Aashiqui ont acquis une identité en tant que marque qui est identifiable par le public, en conséquence, ledit mot est devenu indissociable de la marque.

II- La prise en compte du potentiel risque de confusion et d'une similarité pouvant décevoir le public et la déceptivité de la marque.

Il convient d'analyser ce que prévoit le droit Français à ce sujet ainsi que le droit Indien. Enfin prendre en compte le positionnement des juges de la Cour de Justice de l'Union Européenne afin d'avoir une perspective globale.

Les dispositions de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle sont les suivantes :

"Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, *s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.*"

Le droit français s'attarde sur le même principe de "risque de confusion" sur lequel se base la société demanderesse.

La société demanderesse attire l'attention sur le risque de confusion du public inévitable face à une nouvelle œuvre produite par la société défenderesse en utilisant le terme "Aashiqui" dans le titre de son œuvre.

Dans le droit indien, manifestement teinté par le common law : le concept de "deceptive similarity" que l'on pourrait raccrocher à la notion de "vice de similarité" en droit des marques français, a pour but de déterminer si une marque mise en cause est similaire à une marque protégée et que du seul fait de son existence, pourrait décevoir ou induire le public en erreur.



La Cour de justice de l'union européenne a édicté les éléments que les juges doivent prendre en compte afin de déterminer si des similitudes sont présentes : une comparaison visuelle, auditive et conceptuelle des signes.

En l'espèce, les juges ont constaté que les titres "Tu Hi Aashiqui" ou " Tu Hi Aashiqui Hai" présentent un vice de similarité déceptive avec la marque déposée de la société demandeuse "Aashiqui".

A cela vient complémentarément s'ajouter le risque de confusion du public dû à ladite similarité entre les deux intitulés qui pourrait donc créer une méprise sur la source et l'origine du bien ou du service. En l'espèce, les deux œuvres font partie d'une catégorie de produit identique que sont les œuvres cinématographiques.

III- La reconnaissance du poids de la notoriété dans le choix de protection du titre.

Si on sait que la notoriété ne constitue pas à elle seule un critère permettant de caractériser la protection d'une œuvre artistique, elle peut jouer un rôle indirect et influencer l'appréciation de l'originalité. En l'espèce, les juges soulignent que le succès des œuvres précédentes a renforcé le lien entre le titre de l'œuvre et le public. Cette appréciation doit se faire au cas par cas. Le titre "Aashiqui" fait désormais partie d'une série de film reconnaissable et il est donc essentiel de protéger les titres de film de création originale afin qu'on puisse les distinguer d'autres créations.

IV- La mise en balance du respect du droit à la liberté de création et la protection d'une œuvre préexistante.

La question de la liberté d'exercice des activités artistiques, autrement dit : la liberté de création artistique nous renvoie à la notion d'application de la liberté d'expression en matière artistique. La liberté de création découle donc de la liberté d'expression. Si celle-ci est une liberté fondamentale, elle n'est pas totale tant elle peut-être limitée, notamment par le droit des tiers, l'ordre public ou encore la dignité de la personne humaine.

En l'espèce, il s'agit de mettre en balance le respect du droit à la liberté de création avec la protection d'une œuvre préexistante.

En effet, la Haute-Cour doit dans sa décision garantir les droits conférés par sa co-titularité sur la franchise à la société demandeuse et ne pas ignorer pour autant le respect de la liberté de création artistique dont jouit la société défenderesse et garantir un principe de concurrence saine dans l'industrie culturelle.

En l'espèce, la décision des juges visant à interdire la société de production ou quiconque agissant en son nom, de nommer son oeuvre "Tu Hi Aashiqui Hai" ou " Tu Hi Aashiqui Hai" et/ou aucun autre titre utilisant la marque "Aashiqui" ne semble pas constituer pour les juges une atteinte disproportionnée à la liberté de création artistique. En effet, seul le titre de l'œuvre est mis en cause, non son scénario. L'essence de la liberté de création n'est donc pas remise en cause tant l'œuvre pourra être produite sans modification de son synopsis, seul un élément de son identité devra être modifié.

Sarah Gairouard

Master 2 Droit des industries culturelles et créatives
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS IREDIC 202
Faculté de droit



ARRÊT :

(...)

CONCLUSION AND DIRECTIONS

42. At this interim stage, the Court is required to assess whether the Plaintiff has made out a prima facie case, and whether the balance of convenience and the risk of irreparable harm weigh in favour of granting relief. The Plaintiff's mark "Aashiqui" is registered under the Trade Marks Act, 1999. Registration of a trademark carries with it a presumption of validity, including the assumption that the mark is capable of distinguishing the goods or services of one entity from those of others. This presumption also implies that the mark can function as a trademark. The Defendant's argument about lack of secondary meaning effectively challenges the validity of a registered mark—something that places the burden of proof on the Defendant, not the Plaintiff. While determination of secondary meaning requires evidence to be presented at trial, this does not preclude the granting of interim relief in this case. The "Aashiqui" title is not just an instance of isolated use, but rather, has become part of a recognised film series, with two successful instalments released in 1990 and 2013. It is crucial to protect titles of expressive works that become part of a series and have the potential of acquiring distinctiveness. In this case, considering the fact that the parties have previously publicised the possibility of co-producing a third instalment to the Aashiqui Franchise, there exists a strong public association of the "Aashiqui" mark with the continuing series of films.

43. It may be true that once the Defendant's film is released, moviegoers will find that there is no direct link between the said film and the Aashiqui Franchise. However, trademark law is particularly concerned with the initial likelihood of confusion, whereby the public might be misled into believing there is an association between the Defendant's film and the well established Aashiqui Franchise. This confusion, even if temporary, can cause significant harm by diluting the "Aashiqui" brand and diminishing the distinctiveness of the Aashiqui Franchise. The Plaintiff's rights in the "Aashiqui" trademark extend to protecting the title from such confusion, which is especially likely given the strong public association of the word "Aashiqui" with the series. In such circumstances, permitting the Defendant to use a deceptively similar title, especially given the existing public anticipation of a third instalment of the Aashiqui Franchise, would have the effect of infringing the Plaintiff's trademark rights by misleading consumers and diluting the brand identity of the Aashiqui Franchise.

44. In light of the above, an interim injunction is granted in favour of the Plaintiff, restraining the Defendant, and/or anybody acting on their behalf, from using the title "Tu Hi Aashiqui"/ "Tu Hi Aashiqui Hai" and/or any other name/ title which uses the mark "Aashiqui", in respect of their proposed film.

45. With the foregoing directions, the present applications stand disposed of.

CS(COMM) 68/2024 46. List before the Roster Bench on 3rd October, 2024. SANJEEV NARULA, J SEPTEMBER 02, 2024

