

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Droit des affaires – Propriété intellectuelle**  
**N°5 / Août- Septembre 2008**

**Sommaire**

**DROIT DES AFFAIRES**

Clause de résiliation : Elle est assimilée à une clause pénale, son montant peut donc être réduit.

Conditions générales contractuelles : Les conditions générales formant un tout, la modification d'une seule clause peut signifier que les parties ont lu et accepté toutes les autres.

Dénomination sociale et nom du fondateur : En choisissant son propre patronyme comme dénomination sociale, le fondateur est censé l'avoir cédé à sa société.

Franchise: Qui dispose de la clientèle, le franchiseur ou le franchisé ?

Potestativité : Exemple d'un contrat vicié pour cause de potestativité.

Promesse de vente : Quelle est la sanction en cas de non respect par le promettant de sa promesse de vente ?

Rupture des concours bancaires : Le banquier peut dans certain cas rompre brutalement ses autorisations de crédit et autres concours bancaires.

Vente d'appartement : Seule une lettre recommandée fait courir le délai de rétractation.

Vente de fonds de commerce : Condition de résolution ou de réduction du prix en cas d'inexactitude des chiffres d'affaires et des bénéfices mentionnés dans l'acte de cession.

**PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Contrefaçon : Différence entre contrefaçon et concurrence déloyale.

Droit d'auteur sur les parfums : Une nouvelle décision de la Cour de cassation confirme l'absence de protection par le droit d'auteur.

Marque : Nouvel exemple de marque dépourvue de caractère distinctif.

***Marque et publicité comparative** : Il n'y a pas d'incompatibilité entre le droit des marques et les règles de la publicité comparative.*

***Marque** : Une marque ne peut avoir plusieurs représentations possibles.*

***Marque** : La prescription par tolérance peut être opposée non seulement à l'encontre d'une autre marque antérieure mais également à l'encontre de tous les autres droits de propriété intellectuelle antérieurs.*

***Marque** : Nouvel exemple de similarité des produits*

***Marque** : Nouvel exemple de similarité des signes*

## **DROIT DES AFFAIRES**

### **CLAUSE DE RESILIATION (assimilation à une clause pénale)**

Les contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier, leasing, location longue durée, ou simplement de fourniture de biens ou de services pour une durée déterminée prévoient une clause dite de résiliation.

Aux termes de cette clause, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un loyer ou d'une mensualité et après mise en demeure, l'exigibilité immédiate des loyers non échus est due. Cela peut coûter très cher, et ce sans aucune contrepartie du service, si la résiliation intervient notamment en début de contrat. Pour pallier cette sanction, une solution : qualifier la clause de résiliation de clause pénale et faire ainsi jouer l'article 1152 du Code civil pour obtenir sa réduction si elle est manifestement excessive.

Jusqu'à présent, la Cour de cassation était divisée. La chambre commerciale estimait que dans un contrat de crédit bail mobilier la clause prévoyant l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat était une clause pénale. En revanche, la troisième chambre civile retenait la

solution contraire pour une même clause mais insérée dans un contrat de crédit bail immobilier.

La bonne nouvelle pour le preneur et donc à contrario mauvaise pour le bailleur nous est apportée par le revirement de jurisprudence de la 3<sup>ème</sup> chambre de la Cour de cassation qui, par arrêt du 21 mai 2008, a qualifié la clause de résiliation dans un contrat de crédit-bail immobilier de clause pénale.

Sauf nouveau revirement, désormais, la clause prévoyant l'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation du contrat sera qualifiée de clause pénale.

Son montant pourra donc être révisé à la baisse par le juge s'il s'avère manifestement excessif. Réciproquement ce même montant pourra être révisé à la hausse s'il s'avère manifestement dérisoire. Mais cette hypothèse est dans la pratique assez rare.

*Cass. 3<sup>ème</sup> civil 21 mai 2008 n° 07-12848*

### **CONDITIONS GENERALES CONTRACTUELLES (mode d'acceptation des)**

Un commerçant souhaite s'engager pour une durée inférieure à celle prévue dans les conditions générales du contrat qu'on lui présente. Pour autant il ne souhaite pas s'engager sur les autres clauses desdites conditions générales.

En conséquence, il modifie simplement la clause de durée se trouvant dans les conditions générales

contractuelles en y apposant son paraphe, mais n'appose ni sa signature ni son tampon à l'endroit prévu pour l'acceptation de l'ensemble des conditions générales.

Deux années plus tard, à la suite de la résiliation du contrat, il se voit demander le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue dans les conditions

générales, mais refuse de s'exécuter estimant ne pas avoir accepté ces dites conditions.

Seulement le Tribunal de commerce de Paris n'est pas de cet avis. En effet, il juge que la modification d'une seule clause des conditions générales contractuelles, en l'espèce la durée, implique l'acceptation de toutes les autres.

Pour le Tribunal les conditions générales forment un tout dans la relation entre les parties, et donc le fait d'avoir modifié une seule clause atteste que les signataires du contrat ont non seulement bien lu toutes les autres clauses mais les ont acceptées.

Et le commerçant se voit donc appliquer la clause d'indemnité forfaitaire figurant dans les conditions générales.

Il est vrai que ce commerçant aurait dû aller au bout de sa logique en barrant d'un trait toutes les autres clauses du contrat, mais il est vrai également qu'il pouvait légitimement penser que l'absence d'approbation expresse de l'ensemble des autres clauses valait refus de les accepter.

Certes, il ne s'agit que d'une décision de première instance, et ne sommes nous sommes pas entre commerçants où la preuve d'un engagement peut être apportée par tous moyens ? Mais les conséquences de cette décisions sont redoutables : on doit se méfier non seulement de ce que l'on signe mais désormais aussi de ce que l'on s'abstient volontairement de signer.

*Tribunal de commerce de Paris 27 juin 2008 10<sup>ème</sup> chambre RG 2007064241*

## **DENOMINATION SOCIALE (Usage du patronyme)**

---

Il arrive très souvent que le patronyme du fondateur de la société soit choisi comme dénomination sociale. Dans ce cas l'usage du patronyme est censé avoir été cédé à la société qui pourra donc l'utiliser sans l'accord du fondateur.

En d'autres termes le nom du fondateur se détache de la personne physique pour s'attacher à la personne morale.

Si le fondateur cède sa participation, voire s'il n'est plus le décisionnaire, il ne pourra plus empêcher les nouveaux dirigeants de la société d'utiliser tout ou partie de la dénomination sociale et donc son nom à titre de marque et même d'enseigne.

Ainsi, le fondateur devra supporter la présence de son patronyme sur tout ou partie des produits commercialisés par la société et ce à travers des circuits de distribution qu'il pourrait juger dégradants ou avilissants, et voir son nom s'afficher comme enseigne de magasins.

Mais il ne s'agit que d'une présomption de cession, et donc pour éviter un tel sort à son nom de famille, le fondateur de la société devra à la signature des statuts ou lors de l'assemblée générale modifiant la dénomination sociale, préciser les limites et les droits d'usage de son nom.

Il existe un autre cas où la présomption de cession du nom à la société est écartée par la jurisprudence, c'est le cas où le nom est un patronyme notoirement connu sur l'ensemble du territoire national. La Cour de cassation précisant qu'un nom peut être célèbre sans pour autant être notoire. Il faut donc une notoriété nationale qui existait bien avant la constitution de la société.

Sans cette notoriété nationale antérieure, et sans prévoir de limites dans les statuts, prêter son patronyme à sa société, c'est le donner et donc le perdre.

*Cass.com. 24 juin 2008 n°07-10756.*

## **FRANCHISE**

---

Qui dispose de la clientèle, le franchisé ou le franchiseur ? Si l'on se place au plan national, la clientèle serait attachée à la marque ou à l'enseigne et donc au franchiseur. Si l'on se place au plan local, la clientèle serait au contraire attachée au franchisé.

Cette question est d'une importance capitale ne serait-ce qu'au regard du droit au renouvellement du bail et donc au paiement d'une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement.

La jurisprudence considère que franchiseur et franchisé peuvent disposer chacun d'une clientèle propre. En effet, le client peut tout à la fois être attiré par l'enseigne nationale que par les qualités spécifiques de l'exploitant. D'ailleurs lorsque le franchisé décide de changer d'enseigne, il n'y a pas nécessairement une perte totale de la clientèle.

Dans une affaire récente, un franchiseur avait mis en place un programme de fidélisation de la clientèle à son enseigne au moyen de cartes de fidélité. Après qu'un franchisé ait décidé de changer d'enseigne et donc de quitter le réseau de franchise, d'autres franchisés limitrophes ont adressé aux clients détenant des cartes de fidélités de l'ancien magasin franchisé, un courrier leur indiquant qu'ils pouvaient continuer à utiliser dans leurs propres magasins, les points accumulés sur leur carte de fidélité.

L'ancien franchisé estima que ce procédé consistait en un détournement fautif de clientèle, et engagea une action en concurrence déloyale.

La Cour d'appel de Chambéry jugea que les franchisés n'avaient pas détourné de clientèle au préjudice de l'ancien franchisé, car la clientèle titulaire des cartes de fidélité était une clientèle attachée au franchiseur.

C'était en effet le franchiseur qui avait développé le programme de fidélisation. De plus l'avantage financier offert aux titulaires de la carte était au final supporté par le franchiseur.

En conséquence, selon la Cour d'appel de Chambéry, pour savoir à qui est attachée la clientèle, il faut savoir à qui elle est fidèle. En l'espèce, par la mise en place de cartes de fidélité sur le plan national, elle le serait au franchiseur. Et si le franchisé avait doublé cette carte nationale par une carte de fidélité spécifique à son seul magasin ? La question reste posée.

*Cour d'appel de Chambéry 2 octobre 2007 n°06.1561*

## POTESTATIVITE

---

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution d'une convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

Et une obligation est nulle si elle contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

La cour d'appel de Besançon nous donne un exemple de contrat vicié par la potestativité.

Il s'agissait d'un contrat de licence de fabrication et de commercialisation d'une ligne de parfums, cosmétiques et produits dérivés.

L'une des conditions exigées par la société concédante était que les produits soient à l'image du prestige et de la notoriété de sa marque, et que le parfum se situe sur le créneau des parfums haut de gamme.

Dans le cadre d'une action en résolution intentée par la société concédante en raison du refus par la société licenciée de poursuivre l'exécution du contrat, cette dernière souleva la nullité du contrat pour potestativité expliquant que les standards de qualité ne dépendaient en réalité que du seul bon vouloir de la société concédante.

Ce raisonnement devait être suivi par la Cour d'appel de Besançon pour qui, en raison de l'absence d'éléments objectifs de définition du créneau « haut de gamme » l'acceptation des produits était entièrement laissée à la discrétion de la société concédante.

En conséquence de quoi, le contrat fut annulé.

Voilà un bon exemple de potestativité, dont les cas sont assez rares en jurisprudence.

*Cour d'appel de Besançon 4 juin 2008 n° 07601629*

## PROMESSE DE VENTE

---

En cas de non respect d'une promesse de vente, le promettant peut-il se voir contraindre par la justice à réaliser la vente ?

La Cour de cassation ne veut s'y résoudre en décidant que le bénéficiaire d'une promesse de vente immobilière n'est pas fondé à demander l'exécution en nature et ne peut obtenir que des dommages et intérêts.

Cette décision est naturellement contraire au principe de la force obligatoire des contrats, mais partant de cette force obligatoire, elle admet que l'exécution forcée est possible lorsqu'elle a été contractuellement prévue.

Il suffit donc, mais un grand nombre de promesses de vente le précisent déjà, de prévoir une clause aux termes de laquelle en cas de rétractation de la promesse, le promettant sera sanctionné par la réalisation forcée de la vente. Pour le profane c'est un peu enfoncer une porte ouverte, car à quoi bon

promettre, pour ensuite ne pas exécuter sa promesse.

Mais pour le juriste l'explication trouve son fondement dans l'article 1142 du Code civil aux termes duquel une obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur. Et donc cette décision permet de rappeler qu'une promesse de vente est une obligation de faire et non une obligation de donner qui elle en revanche se résout toujours en exécution forcée.

*Cass. 3<sup>ème</sup> civ. 27 mars 2008 n°07611721*

## **RUPTURE DES CONCOURS BANCAIRES**

---

Ne jouez pas avec les nerfs de la banque, sinon elle sera en droit de rompre brutalement et donc sans préavis les autorisations de crédit et autres découverts autorisés.

Rappelons que la banque peut à tout moment interrompre un découvert autorisé, sans donner de motifs, une ligne de crédit ou d'escompte, à condition toutefois de respecter un préavis qui doit être au minimum de 60 jours.

Cependant, si le comportement du client est répréhensible, c'est-à-dire si le montant autorisé de son découvert est sans cesse dépassé, si le compte

fonctionne anormalement, si, ce qui est encore plus grave, des chèques sans provision sont émis ou si ce même client fait l'objet d'incidents de paiement, (ces conditions sont alternatives et non cumulatives), la banque qui aura pris le soin d'adresser préalablement à son client une lettre de mise en garde, pourra rompre brutalement tous ses concours et donc sans préavis, même si les comptes du client sont revenus dans les limites autorisées le jour de la rupture.

*Cour d'appel de Paris 20 décembre 2007 n° 06-11798 15<sup>ème</sup> Ch. B*

## **VENTE D'APPARTEMENT (délai de rétractation)**

---

L'acquéreur non professionnel d'un appartement dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter et le délai de rétractation court dès le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'acte de vente.

Quant à la notion de première présentation de la lettre recommandée, elle signifie que le délai court même si le destinataire n'est pas présent pour la recevoir ou par hypothèse la refuse.

Une remise en mains propres de l'acte de vente peut-elle remplacer la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ?

La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour la Cour de cassation la remise en mains propres de l'acte ne répond pas aux exigences de la loi.

Ainsi, une remise en mains propres de l'acte de vente n'aura aucun effet, à la différence d'une lettre recommandée non réceptionnée en raison par exemple de l'absence du destinataire, ce qui peut paraître paradoxal.

En conséquence, sans lettre recommandée, le délai de rétractation ne sera donc jamais purgé. On peut même admettre que la possibilité de se rétracter restera toujours ouverte après la signature de l'acte définitif devant le notaire. Mais on n'imagine difficilement un notaire procéder à l'acte de vente définitif sans avoir au préalable vérifié l'envoi de ladite lettre recommandée faisant courir le délai de rétractation.

*Cass. 3<sup>ème</sup> civile 27 février 2008 n° 07-11303 et 07-11936*

## **VENTE DE FONDS DE COMMERCE**

---

La mention du chiffre d'affaires et du bénéfice des trois dernières années est obligatoire dans l'acte de cession. Si les mentions sont inexactes, nous dit l'article L 141-3 du code de commerce, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix.

Cependant, pour la Cour de cassation la seule constatation de l'inexactitude imputable au vendeur ne suffit pas à entraîner la résolution de la vente ou la réduction du prix. Il faut que ces inexactitudes révélées aient été déterminantes dans le consentement de l'acquéreur.

On peut rester perplexe sur la portée de cette décision qui semble être la première du genre rendue sur cette question par la Cour de cassation.

Il ne s'agit pas en effet de démontrer que l'inexactitude a causé un grief, mais que sans elle, l'acquéreur n'aurait pas contracté.

La preuve ne sera pas facile à rapporter, il faudra sonder l'intention, ce qui est loin d'être évident.

Tout ne sera peut être qu'une question de montant. Attendons l'arrêt de la Cour de renvoi, puisqu'il s'agit d'une cassation.

Cette décision pourra toujours rassurer le rédacteur de l'acte qui n'est pas à l'abri d'une erreur dans la retranscription des mentions obligatoires.

*Cass.com. 6 mai 2008 n°07-14321*

## **PROPRIETE INTELLECTUELLE**

### **CONTREFAÇON (Différence entre l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale)**

Faut-il le rappeler ! Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale procèdent de deux fondements juridiques différents. L'action en contrefaçon a pour but de sanctionner l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle (*droit d'auteur, marque, brevet, dessin et modèle...*), alors que l'action en concurrence déloyale a pour but de sanctionner un comportement par hypothèse déloyal.

C'est pourquoi, ces deux actions reposent sur des faits distincts. Dans un procès le succès de l'action en contrefaçon n'implique pas celui de l'action en concurrence déloyale et vice-versa naturellement.

Il faut donc, en plus de la contrefaçon, démontrer de la part du contrefacteur une autre faute, et sur cette question, la Cour de cassation rappelle à maintes reprises que la vente à un prix très inférieur de l'article contrefaisant ne suffit pas à caractériser

une faute supplémentaire constitutive de concurrence déloyale.

Elle l'a rappelé encore récemment dans un arrêt du 26 février 2008 relatif à la copie de flotteur d'hivernage pour piscine. En vendant une copie même servile d'un flotteur à un prix très inférieur, le contrefacteur ne s'est rendu coupable que de contrefaçon mais non de concurrence déloyale.

Mais que les partisans de la loyauté et de la probité des affaires se rassurent, les condamnations en matière de contrefaçon sont toujours plus lourdes quand la copie est servile et que le prix est très inférieur. C'est une manière de rattraper d'une main ce que l'on ne peut sanctionner de l'autre.

*Cass.com 26 février 2008 n°05-13860*

## **DROIT D'AUTEUR SUR LES PARFUMS (suite)**

---

La Cour de cassation persiste et signe La fragrance d'un parfum n'est pas une œuvre de l'esprit.

Elle ne s'est donc pas inclinée face à la résistance des juges du fond et à la critique de la doctrine. On se souvient que par un arrêt retentissant rendu en 2006, la Cour suprême avait tranché net : la fragrance d'un parfum procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d'auteur. (Voir lettre d'information n°2)

Même l'auteur de cette rubrique n'avait pas vu juste en pensant que la Cour suprême se rangerait à l'avis des cours d'appel et tribunaux sur cette question. Eh bien non, la Cour de Cassation vient une seconde fois de casser un arrêt de la Cour d'appel

qui avait condamné pour contrefaçon le copieur d'une fragrance, et ce dans un arrêt tout récent du 1<sup>er</sup> juillet 2008. La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que la fragrance d'un parfum, qui procède de la mise en œuvre d'un savoir faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit.

Ainsi une fragrance ne sera jamais élue au rang d'un tableau, d'un roman, d'une musique...Et pourtant à côté des senteurs naturelles, il existe des fragrances célèbres qui n'ont vu le jour que par le génie créateur et l'intervention de la main et bien sûr du nez de l'homme.

*Cass. Com. 1<sup>er</sup> juillet 2008 07-13952.*

## **MARQUE (Exemple de marque dépourvue de caractère distinctif).**

---

Les amateurs de la voile savent que « l'open » désigne une catégorie de voiliers dont la coque n'est pas pontée et ce vocable est devenu usuel pour désigner des embarcations dépourvues de pont. Enfin ce mot est communément utilisé pour désigner une classe de voiliers.

Cela n'a pas empêché une société de déposer ce mot comme marque pour désigner des bateaux. Cette société engagea une bataille contre une chaîne de magasins de sport dont un des catalogues présentait en couverture une photographie représentant vue de trois-quarts arrière un dériveur sur la voile duquel était apposé le signe Open. Mal

lui en a pris car sa marque fut jetée à l'eau pas la Cour d'appel de Paris. En effet, aux termes de la décision, le mot Open pour des bateaux n'a pas de caractère distinctif, puisqu'il définit à la fois un produit : le bateau, et une caractéristique : un type de bateau à voile. Double fautes donc pour le titulaire de la marque, mais une seule suffisait pour faire couler la marque.

Le mot OPEN peut donc voguer librement, il reste ouvert à tous les amateurs de bateaux.

*Cour d'appel de paris 4<sup>ème</sup> ch. Sect.B 16 mai 2008 RG 2006/13003 PIBD n°878 III 445*

## **MARQUES ET PUBLICITE COMPARATIVE**

---

Le titulaire d'une marque enregistrée peut interdire à tout tiers de faire un usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire.

Mais d'un autre côté une publicité comparative est valable dès lors qu'elle n'est pas trompeuse, n'engendre pas de confusion, n'entraîne ni discrédit ni dénigrement et ne tire pas indûment profit d'une marque concurrente.

Donc, l'usage d'une marque concurrente dans le cadre d'une publicité comparative, et donc dans la vie des affaires, est permis.

Déjà la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 26 mars 2008, cassant l'arrêt de la cour d'appel, jugé que la citation d'une marque par hypothèse concurrente est licite dans le cadre d'une publicité comparative.

La CJCE rappelle toutefois que le titulaire d'une marque peut toujours faire interdire l'utilisation du signe si elle entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public.

Donc, soit la publicité comparative fait naître un risque de confusion, et dans ce cas le titulaire de la marque pourra faire interdire l'utilisation de sa



marque aussi bien sur le fondement du droit des marques que sur celui de la publicité comparative, soit cette même publicité comparative ne fait naître aucun risque de confusion et dans ce cas, le titulaire de la marque devra s'efforcer de démontrer que

cette publicité comparative est soit trompeuse, soit dénigrante, soit constitutive de parasitisme.

*CJCE 12 juin 2008 aff. 533/06 1<sup>ère</sup> ch.  
Cass. Com. 26 mars 2008 n°06-18366*

## **MARQUES : (Une marque ne peut avoir plusieurs représentations possibles)**

---

Petit rappel : Une marque pour être protégée doit être déposée. C'est une règle élémentaire, voire un truisme. Mais attention, ce dépôt ne peut désigner une marque susceptible d'avoir une pluralité de représentations.

Telle a été la mésaventure vécue par l'une des marques de la société Mars désignant une de ses fameuses friandises en forme de billes enrobées de chocolats dénommée «Maltesers ».

Cette marque était composée de l'élément verbal « Maltesers » et de divers éléments figuratifs. Elle était aussi accompagnée d'une description.

Un autre géant de la friandise, la société Nestlé mit sur le marché des produits identiques tout aussi fameux, et dénommés « Kitkat ball », dont l'emballage, selon le concurrent Mars, approchait de trop près celui de « Maltesers ».

Un combat de géants s'ensuivit sur le terrain à la fois de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

Mais dans ce combat de géant, une minuscule et stupide erreur entraîna la chute de la marque « Maltesers ».

En effet la description de la marque précisait : « .... *Le nom de la marque apparaît au centre en lettres blanche bordées de brun, tel que l'illustre la représentation ci-jointe....* » et se terminait par le membre de phrase suivant : « *mais ne se limite pas exclusivement auxdites lettres* ». Que n'avait-on pas ajouté !

Cela signifiait tout simplement que les lettres de l'élément verbal « Maltesers » pouvait être remplacées par d'autres lettres et donc par d'autres mots.

L'élément verbal « Maltesers » était donc, selon la description de la marque, interchangeable !

Or, on sait très bien qu'une marque doit être parfaitement précise pour assurer sa fonction distinctive.

Dès lors, en raison de la précision selon laquelle la composition du mot « Maltesers » ne se limitait pas exclusivement aux lettres de ce mot, il en résultait une pluralité de représentations possibles incompatibles avec le caractère obligatoirement distinctif de la marque, et par voie de conséquence, une imprécision de la marque. En conséquence, le Tribunal annula la marque.

On ne comprend pas très bien cette précision maladroite de la part d'une société comme la société Mars qui peut financièrement se permettre de déposer autant de marques qu'elle le désire, et ne pas de se contenter de protéger une friandise par une marque à géométrie variable.

Dans ce combat de géant, l'erreur était donc minuscule car elle s'était immiscée dans la description accompagnant la marque, mais elle était aussi stupide, car la description d'une marque dans le dépôt n'est nullement obligatoire.

Ce qui ajoute à l'incompréhension est le fait que sans cette description inutile, la marque aurait été jugée tout à fait valable. Donc à vouloir trop en dire.....

La chute peut faire sourire tellement elle était évitable, mais le parachute ventral de secours utilisé par tous les spécialistes de la propriété intellectuelle que constitue la concurrence déloyale a tout de même permis à Mars de relever le genou de terre, le tribunal lui donnant finalement raison sur ce fondement en interdisant à Nestlé de poursuivre la commercialisation d'un emballage pour ses « Kitkat ball » qui ressemblait trop à celui des « Maltesers ».

Le droit des marques a ses précisions et sa rigueur que la concurrence déloyale ignore.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 3<sup>ème</sup> ch 2<sup>ème</sup>  
section 4 avril 2008 PIBD n°877 III 417*



## **MARQUE Prescription par tolérance.**

---

Le titulaire d'une marque peut naturellement attaquer le titulaire d'une marque identique ou similaire déposée postérieurement à la sienne, dès lors que cette marque postérieure désigne des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. C'est le principe même de l'action en contrefaçon de marque.

Toutefois l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'action est irrecevable si la marque postérieure a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l'usage pendant cinq ans.

Ainsi une marque à priori contrefaisante car reproduisant ou imitant une marque antérieure ne le sera plus, si elle a été tolérée pendant une période de cinq ans. Elle pourra ainsi coexister avec la marque antérieure et donc lui faire de l'ombre jusqu'à la fin des temps.

Seule une marque postérieure bénéficie de cette tolérance. Tous les autres signes distinctifs et appellations diverses tels que : dénomination sociale, enseigne, nom commercial ..... ne bénéficient pas de cette prescription par tolérance.

Une question inverse se pose dans l'hypothèse où le droit antérieur n'est pas une marque, mais par exemple un droit d'auteur, un dessin et modèle

Que se passe-t-il lorsque le titulaire de cet autre droit antérieur tolère pendant 5 ans l'usage d'une marque postérieure ? Le titulaire du droit antérieur peut-il se voir opposer la prescription par tolérance ?

C'est la question à laquelle a répondu la Cour d'appel de Paris dans un litige opposant deux marques très célèbres connues sous le nom de « Pépito » et qui représentait chacune un personnage, l'une un corsaire, l'autre un mexicain.

Il serait trop long de développer cet arrêt sauf à préciser que le titulaire de la marque postérieure a pu faire jouer la prescription par tolérance puisque l'exploitation de sa marque a été tolérée par le titulaire de la marque antérieure pendant au moins cinq années.

Mais le titulaire de la marque antérieure fondait aussi son action sur le droit d'auteur, car sa marque représentant un corsaire, son dessin était aussi une œuvre de l'esprit et donc protégé par le droit d'auteur. Pouvait-il faire annuler la seconde marque sur ce second fondement ?

La Cour d'appel a répondu par la négative. Son action a également été jugée irrecevable.

La loi française n'a pas entendu, nous dit la Cour d'appel, limiter la forclusion par tolérance au seul titulaire de droit d'une marque, mais l'a étendue à d'autres droits antérieurs dont le droit d'auteur.

Nous renvoyons naturellement à la lecture de cet arrêt construit autour d'une très belle analyse juridique.

Nous retiendrons simplement que le titulaire d'une marque bénéficie de la prescription par tolérance à l'encontre aussi bien d'une autre marque que de l'ensemble de tous les autres droits de propriété intellectuelle antérieurs, alors que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, autre qu'une marque (droit d'auteur par exemple) ne pourra pas invoquer la prescription par tolérance à l'encontre d'une marque antérieure. .

Ne parle-t-on pas de la suprématie de la marque ?

*Cour d'appel de Paris 4<sup>ème</sup> ch.B 23 mai 2008 RG 2007/16335 PIBD n°878 III 434*

## **MARQUE (Similitudes des produits)**

---

L'imitation d'une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans le dépôt de la marque est une contrefaçon, si elle engendre un risque de confusion.

Mais qu'entend-on par produits similaires ? En principe deux produits sont similaires lorsque leur nature et leur usage sont voisins.

La jurisprudence nous donne quelques exemples. Notamment : les produits pharmaceutiques ont été jugés similaires aux services de soins médicaux. Les savons sont similaires aux serviettes en papier pour la toilette. Les sacs à mains sont des produits similaires aux malles et valises. Les vêtements ont été jugés comme produits similaires aux lunettes.

Il en résulte pour ce dernier exemple que le titulaire d'une marque de vêtements pourra faire interdire l'utilisation de sa marque pour des lunettes et vice-versa naturellement.

Une décision récente a tranché cette question dans le domaine des boissons entre l'eau minérale et la bière.

Pour la similarité, on peut relever que ce sont des boissons. Elles ont la même destination celle de désaltérer et d'étancher la soif. Il existe sur le marché de nombreuses bières sans alcool et un grand nombre d'eaux minérales fruités et aromatisées se positionnent clairement sur le segment des « soft drinks » comme les bières sans alcools. Il n'est pas rare de voir se côtoyer les bières et les eaux minérales dans les rayons de boissons fraîches.

Contre la similarité, on peut relever au contraire que l'eau minérale est un produit naturel alors que la

bière est obtenue au terme d'un processus de fabrication reposant sur la fermentation des céréales ajoutées à l'eau. Les bières sans alcool possèdent quand même un certain degré d'alcool. Même si ces deux boissons sont destinés à étancher la soif, elles ne s'adressent pas à la même clientèle, les bières même sans alcool n'étant pas en principe consommées par des enfants. Enfin, elles ne sont pas mêlées sur les rayonnages des magasins.

Ce sont ces arguments qui l'ont emporté. Bières et eaux minérales n'ont donc pas été jugées produits similaires.

Cette décision est bienvenue. Un autre argument aurait pu être avancé pour différencier l'une de l'autre. Dans un cas l'abus est dangereux dans l'autre l'abus est bénéfique surtout en ces temps de grande chaleur. Une raison de plus pour écarter la similarité.

*Cour d'appel de Paris 4<sup>ème</sup> ch. SectB 16 mai 2008*

## **MARQUE Similitude des signes**

---

La société H&M s'est opposée triomphalement au dépôt de la marque HMM ! Le deuxième M et le point d'exclamation ne permettent pas d'écarter le risque de confusion. « HMM ! » est donc similaire à « H&M ».

Mais comment lisons nous HMM ! Selon la Cour d'appel, ce signe se lit lettre par lettre, H, M, M, alors que le déposant soutenait que HMM ! se lisait tout simplement comme il s'écrit soit : hmm correspondant à l'onomatopée évoquant le plaisir. Mais pour les juges, l'onomatopée du plaisir s'écrit non pas hmm ! mais hum ! Or il semblerait au contraire que hum exprimerait plutôt le doute, la réticence et non pas le plaisir.

Le droit des marques se situerait-il donc sur le terrain des humeurs ? Non, la réalité est tout autre.

En choisissant la marque HMM ! notamment en classe 25, celle des vêtements, son déposant a oublié volontairement ou non, que les deux lettres H et M occupaient déjà le terrain. Même si la célébrité de H&M a certainement fait pencher la balance, car HMM ! en raison du point d'exclamation se lit manifestement « hum » et non pas h,m,m, la ressemblance visuelle était trop grande pour laisser la place à un deuxième M suivit ou non de ce point d'exploitation. La marque HUM ! serait peut être passée, mais une marque signifiant le doute aurait été, sans aucun doute, contre productive pour le produit et l'on comprend pourquoi son titulaire a choisi d'exprimer le plaisir, même si celui-ci a été de courte durée.

*Cour d'appel de Paris 4<sup>ème</sup> ch. Sect. A 9 avril 2008.  
RG 2007/17220 PIBD N°878 III 431*

**Lettre d'information juridique juin 2008**

**Cabinet Claude BARANES**

30 avenue de Villiers 75017 Paris Tel 01 43 80 37 21 Fax 01 43 80 08 68 [claudebaranes@orange.fr](mailto:claudebaranes@orange.fr)

---

**Cabinet d'Avocats Claude Baranes**