

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 45/ Avril 2012

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque : BELIDAS n'est pas la contrefaçon de LEONIDAS

Marque : L'élément figuratif peut l'emporter sur l'élément verbal

Marque : La validité de la marque tridimensionnelle de la société GUCCI représentant la forme d'un mors de cheval n'implique pas un monopole sur toutes les formes de mors de cheval..

Marque de renommée : Protection de la marque renommée VIAGRA.

Photographie et droit d'auteur : Conditions de protection par le droit d'auteur d'une photographie.

DROIT DES AFFAIRES

Caution : Nouvelles décision sur le formalisme de la caution.

Contrat : Valeur d'un accord de principe comportant la mention : « sous les réserves d'usage ».

Lettre de change et billet à ordre : Au bénéfice de qui l'avaliste se porte-t-il aval ?

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONTREFAÇON DE MARQUE : BELIDAS N'EST FINALEMENT PAS LA CONTREFAÇON DE LEONIDAS

La saga de la guerre du chocolat est-elle terminée ?

Il faut le penser, sauf rebondissement devant la Cour de cassation, ce qui paraît peu probable dans la mesure où la Cour d'appel de Paris, vient de se ranger de son avis.

La Cour d'appel de Paris jugeant sur renvoi après cassation a donc finalement rejeté la demande de contrefaçon intentée par la société Léonidas titulaire de la marque éponyme contre la société Pralibel qui a déposé de son côté la marque BELIDAS.

Le raisonnement de la Cour est classique.

Dès lors que la marque seconde BELIDAS n'est pas la reproduction à l'identique de la marque LEONIDAS, il convenait donc de rechercher s'il existait un risque de confusion. Ce risque de confusion comprend le risque d'association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce.

Les deux marques protégeant les mêmes produits, le risque de confusion était accentué. Mais tel, finalement, n'a pas été le ressenti de la Cour d'appel.

D'abord du point de vue des ressemblances visuelles la Cour observe que la première marque (LEONIDAS) est une marque semi-figurative et est surtout caractérisée par le dessin représentant un guerrier alors que la marque seconde (BELIDAS) n'est qu'une marque verbale se présentant sous la forme de sept lettres capitales grasses.

Ainsi, le consommateur ne confondra pas les signes en présence en raison de cet élément figuratif de la marque LEONIDAS qui confère à cette marque une spécificité très particulière.

Ensuite du point de vue des ressemblances auditives, la marque BELIDAS composée de trois syllabes s'oppose à la marque LEONIDAS qui en comporte quatre.

Seule la désinence IDAS est commune, mais rien ne permet d'affirmer que la sonorité finale soit immédiatement associée à la marque LEONIDAS, alors que le phonème labial d'attaque (nous dit la Cour) BEL qui se différencie fortement de la syllabe palatale LEO constitue l'élément dominant de la marque BELIDAS.

De plus, les préfixes LEO ou LEON d'une part et BEL ou BELI d'autre part ne présentent aucune consonance comparable susceptible d'engendrer un risque de confusion.

En résumé pour la Cour, et c'est aussi ce qu'il faut retenir, associer deux marques signifie les rapprocher afin de les comparer, mais cela n'implique pas la phase suivante déterminante qui est celle de prouver l'existence d'un risque de confusion caractérisant les actes de

contrefaçon. Donc même si le risque de confusion comprend le risque d'association, associer n'est tout de même pas confondre.

Libre de l'approuver ou de désapprouver cette décision, son lecteur ressentira certainement que la Cour d'appel de renvoi avait à l'esprit la mission de se ranger de l'avis de la Cour de cassation, de bonne ou de mauvaise grâce. Les décisions sur la contrefaçon sont finalement de la couleur du chocolat blanc ou noir mais jamais gris. Seule la partie qui perd peut se sentir marron.

Cour d'appel de Paris 9 décembre 2011 n°2011-13480

MARQUE : LORSQUE LA PARTIE FIGURATIVE L'EMPORTE SUR LA PARTIE VERBALE.

En principe dans une marque semi-figurative (comportant éléments verbaux et figuratifs) les éléments verbaux constituent l'élément attractif du signe car le consommateur retiendra plus facilement, ce qu'il prononce.

Mais encore faut-il que cet élément verbal soit distinctif.

Telle est la leçon rappelée par la Cour d'appel de Versailles dans une décision du 22 novembre 2011 à propos de deux marques quasiment identiques désignant les mêmes produits : « LA COMPAGNIE DES FROMAGES » et « LA COMPAGNIE DES FROMAGERS », la première s'opposant évidemment à l'enregistrement de l'autre.

L'élément verbal de la seconde marque étant quasiment identique à celui de la première, on pouvait donc penser que l'opposition serait acceptée et la seconde marque rejetée.

Mais telle n'a pas été la décision de la Cour d'appel qui confirme celle du Directeur de l'INPI.

En effet, pour la Cour d'appel, l'élément verbal de chaque marque apparaît dépourvu de distinctivité, puisque le terme Compagnie sera perçu par les consommateurs comme la forme sous laquelle l'activité de production ou de vente est exercée, et que les vocables Fromagers/Fromages sont descriptifs des produits visés aux dépôts, le premier désignant les fabricants de produits laitiers et le second les produits eux-mêmes.

Dès lors, ce sont les éléments figuratifs accompagnant cet élément verbal, ainsi que la calligraphie, les couleurs, l'agencement des mots qui l'emporteront, autrement dit qui feront la différence, écartant le principe, mais ce n'est qu'un principe, de la supériorité de l'élément verbal sur l'élément figuratif.

Ces deux éléments verbaux ou dénominatifs quasiment identiques peuvent donc parfaitement coexister, en raison de l'extrême faiblesse de leur caractère distinctif, on peut d'ailleurs douter de la validité de telles marques.

Cour d'Appel de Versailles 22 novembre 2011 n° 2001-04988

MARQUE : LA VALIDITÉ DE LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ GUCCI REPRÉSENTANT UN DEMI MORS DE CHEVAL N'IMPLIQUE POUR AUTANT UN MONOPOLE SUR CETTE FORME.

La société GUCCI est titulaire d'une marque communautaire tridimensionnelle, représentant un demi -mors de cheval désignant notamment les bijoux.

À l'occasion d'une action en contrefaçon s'est posée la question de la validité de cette marque.

La Cour d'appel de Paris, réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance rappelle que le caractère distinctif soit s'apprécier au regard des produits visés dans l'enregistrement et que force est de relever que le demi-mors de cheval ne se confond pas avec le bijou, ni même avec le maillon d'une chaîne de bijou.

Cette marque tridimensionnelle est donc jugée parfaitement distinctive.

Les articles argués de contrefaçon, n'étant pas identiques au mors représenté par la marque tridimensionnelle, le demandeur devait donc prouver le risque de confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés, pour reprendre la formule consacrée en cette matière.

Et comme un mors reste un mors, tous les mors par hypothèse se ressemblent, et peuvent entraîner ce risque de confusion.

Mais, voilà la Cour d'appel fait également observer que le titulaire d'une marque ne saurait se fonder sur ses droits de marque pour prétendre à un monopole d'exploitation, qui serait attentatoire à la liberté d'expression des créateurs qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, du motif en forme de mors de cheval dans le domaine de la bijouterie.

En d'autres termes, la société GUCCI n'a pas le monopole de la forme d'un mors dans le domaine de la bijouterie.

Et donc la Cour d'appel va « s'atteler » à l'examen de chaque bijou en forme du second mors qui est argué de contrefaçon.

Par les particularités et singularités qui découlent de chacun des bijoux litigieux, la Cour décèle des différences suffisantes permettant d'écarter tout risque de confusion.

Que peut-on conclure de cette décision ? Une forme existante et banale peut parfaitement constituer une marque. La marque n'est pas en effet soumise au critère d'originalité, mais uniquement de distinctivité vis-à-vis de produits ou services désignés dans le dépôt.

Mais cette forme puisqu'elle est banale ne peut être le siège d'un monopole. Présenter un bijou en forme de mors est une très belle idée, mais cela reste une idée. Et donc seule une représentation identique ou quasi identique constituerait une contrefaçon, car elle engendrerait un risque de confusion.

Cour d'appel de Paris 18 janvier 2012 n° 2010-07007

MARQUES RENOMMÉES : EXEMPLE DE LA MARQUE « VIAGRA »

On sait qu'une marque n'est protégée que pour les produits ou services désignés dans le dépôt. C'est le principe de spécialité.

Il en va différemment pour les marques dites renommées qui recevront une protection au-delà de leur sphère de protection.

L'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Nous sommes donc à mi-chemin entre la contrefaçon et la responsabilité civile.

Une marque renommée est une marque qui « rayonne » au-delà des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. .

Une décision intéressante a été rendue par le Tribunal de l'Union Européenne à propos de la marque communautaire VIAGRA.

Le titulaire de la marque VIAGRA, protégée pour des substances pharmaceutiques et vétérinaires s'opposait à l'enregistrement de la marque VIAGUARA pour des boissons alcooliques et non alcooliques.

Si l'on restait dans le domaine de spécialité, la marque VIAGUARA pouvait parfaitement coexister avec la marque VIAGRA.

Mais la marque VIAGRA est une marque renommée. Et la renommée s'étend nous dit le Tribunal non seulement aux consommateurs de médicaments pour les troubles érectiles, mais aussi à l'ensemble de la population. Qui ne connaît pas en effet la marque VIAGRA ?

Le déposant de la marque VIAGUARA soutenait pour sa défense que le suffixe « guara » correspondait au « guarana » qui est une plante entrant dans la composition de boissons alcooliques.

Mais pour le Tribunal, les différences entre les produits visés par les marques sont atténuées par le fort degré de similarité des signes et l'immense notoriété de la marque VIAGRA, ce qui ne permet pas d'exclure un lien entre ces marques.

Mais ce lien ne suffit pas pour faire tomber la seconde marque, car il faut en plus démontrer qu'il induit un profit indu que pourrait tirer la seconde marque de la première. Démontrer le parasitisme en quelque sorte.

Et pour le Tribunal, l'image de plaisir, de vitalité, de puissance et de jeunesse à laquelle la marque VIAGRA est associée peut faciliter les ventes de boissons VIAGUARA dont la promotion repose « in concreto » sur leurs propriétés stimulantes.

En effet, des publicités vantaient les propriétés stimulantes et aphrodisiaques de la boisson VIAGUARA. Le lien était donc d'autant plus évident entre le VIAGRA et la VIAGUARA

La décision doit être approuvée. Aurait-elle été identique en l'absence des circonstances particulières d'usage de la seconde marque ? Il faut le penser en raison de l'immense notoriété du signe VIAGRA.

TIB. UE 5^{ème} ch. 25 janvier 2012 n° T -332/10

PHOTOGRAPHIE ET ŒUVRE DE L'ESPRIT

Une photographie est protégeable lorsqu'elle est originale et elle est originale lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur (du photographe)

Mais voilà aujourd'hui, grâce à la technicité des nouveaux appareils, il est désormais beaucoup plus facile de faire une belle photo.

Alors la photo provient-elle du photographe ou de l'appareil ?

En l'espèce, il s'agissait d'une photographie représentant : Une assiette sur laquelle se trouvent deux gallinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses. Elle est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés. Le long de sa bordure court un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons, et son fond noir donne au motif photographié un caractère particulièrement lumineux.

Le photographe s'estimant victime d'une reproduction non autorisée assigna en contrefaçon. Rappelons que ce n'était pas l'assiette qui était au centre du débat, mais sa photographie

Mais voilà, cette description fournie et complète n'a pas été jugée suffisante pour que les juges y voient la personnalité de son auteur et donc une originalité.

Pour la Cour d'appel, la photographie ne relevait, dans les différents éléments qui la composent aucune recherche esthétique et constituait une simple prestation de service technique ne traduisant qu'un savoir faire.

Sur pourvoi, la Cour de cassation approuve. Le photographe est certes jugé excellent technicien mais cette technicité n'est pas suffisante pour le transformer en auteur.

Cette décision qui peut paraître sévère rappelle qu'une œuvre de l'esprit doit faire paraître voire faire transpirer la personnalité de son auteur.

Pour une photographie, il faut déceler une recherche d'éclairage, un choix de prise de vue, de positionnement etc..., sans quoi la photographie sera certes excellente mais le fruit de cette excellence reviendra à l'appareil. Bref, on n'est pas auteur par un simple clic.

Cour de cassation 20 octobre 2011 n° 10-21251

DROIT DES AFFAIRES

CAUTION : NOUVELLE DECISION SUR LE RESPECT DU FORMALISME DE LA CAUTION.

Le respect du formalisme des mentions relatives à l'engagement de caution est étroitement surveillé par les juridictions, et notamment par la Cour de cassation.

On se rappellera qu'aux termes de l'article L 341-2 du Code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X.... dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.... n'y satisfait pas lui-même ».

Ainsi, ce texte s'applique à une personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel dans le cadre d'un acte sous seing privé, ce qui exclut les actes de caution par acte notarié, et ou les actes de caution signés entre deux personnes non professionnels.

Ce sont les seules limites à ce texte. Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Caen une banque consent un prêt à une société qui est cautionné par Monsieur et Madame Y associés de la société.

La société ne rembourse pas le prêt, les cautions sont donc actionnés en justice et condamnés par la Cour d'appel, alors que pourtant la mention manuscrite ci-dessus rappelée ne figurait pas dans l'acte de caution.

Pour la Cour d'appel l'article précité ne s'appliquait pas en raison précisément de la qualité d'associés des cautions.

Sèche censure de la Cour de cassation qui rappelle que la mention manuscrite de ce texte doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel.

Les associés de la société emprunteuse sont des personnes physiques, ils s'engagent auprès d'un professionnel : la loi s'applique. Dura lex sed lex, Loi est dure (vis-à-vis du banquier) mais c'est la loi.

Cour de cassation 8 mars 2012 n° 09-12246

CONTRAT : QUELLE EST LA VALEUR D'UN ACCORD DE PRINCIPE COMPORTANT LA FORMULE « SOUS LES RESERVES D'USAGE » ?

Il est des expressions qui ont parfois des sens cachés ou que l'on n'imagine pas.

En l'espèce, un couple signe un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un appartement au prix de 350.000,00 €, sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt.

Par lettre du 4 juin 2007, la banque donne un « accord de principe sous les réserves d'usage ». Vingt jours plus tard, la banque notifie son refus d'octroyer le prêt sollicité en invoquant un taux d'endettement excessif.

Le couple assigne la banque en responsabilité et demande réparation.

Les premier juges condamne la banque en retenant qu'en formulant un accord de principe « sous les réserves d'usage » pour un prêt dont tous les éléments étaient justifiés, la banque s'était engagée à formuler une offre conforme à ces éléments et qu'elle était tenue de poursuivre, de bonne foi, la négociation sur les autres éléments accessoires nécessaires à la formulation de la convention de prêt.

Autrement dit, pour les premiers juges, la banque s'est fermement engagée à prêter.

Ce point de vue est censuré par la Cour de cassation pour qui, la formule « Sous les réserves d'usage » n'implique pas l'engagement formelle de la banque de prêter.

Pour la Cour suprême un accord de principe sous les réserves d'usage implique nécessairement que les conditions définitives de l'octroi du concours de la banque restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre de bonne foi, les négociations en cours.

En d'autres termes, « donner un accord de principe, sous les réserves d'usage », relève de la période de négociation et non de formation du contrat.

En d'autres termes également, « donner un accord de principe, sous les réserve d'usage », n'est pas un accord ferme.

On peut s'étonner de cette solution dans la mesure où l'accord de principe ne peut porter que sur les éléments essentiels du contrat. Et un accord sur les éléments essentiels forme en « principe » un contrat. Mais en principe seulement, à suivre le raisonnement de la Cour de cassation

Cour de cassation 10 janvier 2012 n°10-26149

LETTRE DE CHANGE ET BILLET A ORDRE : AU BENEFICE DE QUI L'AVALISTE SE PORTE-T-IL AVAL ?

Voilà une décision qui fera réfléchir les banques sur l'interprétation des mentions portées sur l'effet de commerce par l'avaliste.

Une société souscrit un billet à ordre d'un montant de 40.000,00 € au profit de sa banque, en garantie certainement d'un prêt ou d'une avance de trésorerie. La banque sollicite la garantie du gérant de la société.

Le gérant appose en conséquence la mention « *Bon pour aval en faveur de la BPO* » (la banque)

Il paraît clair que tant pour la banque que pour le gérant, cet aval garantit la banque en cas de non paiement du billet à ordre par la société.

La société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le billet à ordre n'est donc pas réglé à son échéance.

La banque demande dès lors le paiement au gérant avaliste dudit billet. L'avaliste s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'aval avait été donné en faveur de la banque. En d'autres termes qu'il était garant de la banque (de son non paiement !) et non de sa société.

Cet argument peut paraître d'une extrême mauvaise foi, et pourtant il est accueilli par la Cour de cassation qui censure l'arrêt de la Cour d'appel qui a retenu que la mention « *Bon pour aval en faveur de la BPO* » n'est pas contraire à celle de « *pour le compte de la société* » qui aurait du figurer sur l'effet de commerce, et que sauf à dénaturer les mentions de cet effet, l'aval n'avait pu être donné pour le compte de la banque qui se retrouverait ainsi débiteur alors qu'elle en était le bénéficiaire.

Censure donc de la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l'article L 511-21 al 6 du Code de commerce : « *L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication il est réputé donné pour le tireur* ».

Si le l'avaliste avait simplement mis la mention « *bon pour aval* », il garantissait le paiement par le tireur, c'est-à-dire la société, et non la banque bénéficiaire du billet à ordre.

Mais voilà ayant indiqué pour le compte de qui il donnait son aval, l'article précité doit s'appliquer à la lettre, ce qui est souvent le cas en matière d'effets de commerce.

A l'évidence, il s'agit d'un problème occasionné par l'interprétation de l'expression : «*Bon pour aval en faveur de la BPO* ». On croit garantir la banque en cas de non paiement, alors que l'on garanti le non paiement par la banque, ce qui est un total non sens.

En tous cas, l'avaliste a été suffisamment malin ou bien conseillé pour faire interpréter à la lettre les dispositions du Code de commerce relatives au effets de commerce.

Cour de cassation 10 janvier 2012 n°10-27121

Lettre d'information juridique n°45 Avril 2012

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 01 53 64 00 60 Port 06 49 73 46 51

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr