

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 41/ Décembre 2011

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque : Une exploitation insuffisante peut engendrer une déchéance.

Marque : La contrefaçon par imitation implique la démonstration d'un risque de confusion. Application de cette règle par le juge pénal pour les montres de marque J 12 de la société CHANEL.

Marque : Utilisation du nom d'une marque dans le sens du langage courant. Exemple de la marque « Interdit de me gronder ».

Marque : La photographie du Che Guevara ne peut constituer une marque.

Site Internet : Un site Internet peut être protégé par le droit d'auteur

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial et négociateur immobilier : Dans quelle condition un négociateur peut-il avoir le statut d'agent commercial ?

Banque : Exemple d'un emprunteur averti.

Caution : Sort de la caution en cas de fusion-absorption du bénéficiaire de la caution.

Franchise : L'erreur sur la rentabilité jugée comme erreur sur les qualités substantielles

Transport : Si l'expéditeur et le destinataire sont garants du paiement du prix du transport, ils ne sont pas pour autant solidaires

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MARQUE : DECHEANCE POUR DÉFAUT D EXPLOITATION.

Une marque doit être exploitée sous peine et à la demande de toute personne intéressée, d'être déclarée déchue si sans jutes motifs, elle ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Une affaire opposait devant la Cour d'appel de Paris, deux brasseurs, l'un très important détenant un portefeuille de plus de deux cent trente marques françaises et internationales, et l'autre plus local, dont le siège était situé à l'Ile Maurice.

L'affaire portait sur la dénomination PHOENIX exploitée par les deux brasseurs à titre de marque, chacun sur son territoire.

Souhaitant exploiter la marque PHOENIX sur le territoire de l'île de la Réunion, l'entreprise locale sollicita l'accord de l'important brasseur qui lui opposa un refus.

L'entreprise locale attaqua donc l'important brasseur en déchéance de ses droits sur la marque PHOENIX pour défaut d'exploitation sérieuse.

L'intérêt de la décision de la Cour d'appel de Paris qui confirme sur ce point le jugement de première instance est de préciser la notion d'usage sérieux.

Pour établir l'usage de sa marque, son titulaire produisit huit factures qui couvraient sur cinq années le total de ses ventes.

Or, ces ventes de bières étaient destinées à un public relativement restreint constitué par une communauté d'expatriés vivant en France ou à des habitants de départements ou territoires d'outre mer.

Pour la Cour d'appel sans contester la réalité de ces ventes, il convient cependant pour justifier d'un usage sérieux, de prendre en compte les usages considérés dans le secteur économique pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.

Et s'agissant du secteur de la bière, un volume de vente minime destiné à un public restreint n'équivaut pas à un usage sérieux, sauf à justifier d'une forte intensité commerciale compensant ce volume restreint, ce que le titulaire de la marque ne justifiait pas.

En effet, et sur ce dernier point le succès commercial d'un produit revêtu d'une marque n'est jamais une obligation pour conserver sa marque, ce qui importe ce sont les actes pour y parvenir.

Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation pour qui, l'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux,

mais à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. (*Cour de cassation 9 novembre 2010 n° 09-11999*)

Autrement dit, un usage minime peut être sérieux à condition que cet usage reste en adéquation, soit au regard de la taille de l'entreprise, on ne saurait en effet pénaliser des petites entreprises qui ne peuvent commercialiser de grandes quantités, soit au regard du produit lui-même, comme des produits de luxe, qui sont par nature souvent offerts à la vente en faibles quantités.

Dans la présente affaire, l'important brasseur et ses seules huit factures de vente fut donc déclaré déchu de ses droits sur la marque PHOENIX, laquelle ne renaîtra pas de sitôt, mais pour lui, de ses cendres.

Cour d'appel de PARIS 18 novembre 2011 n° 09-23377

MARQUE : LA CONTREFAÇON PAR IMITATION IMPLIQUE LA DÉMONSTRATION D'UNE CONFUSION. RAPPEL DE CETTE RÈGLE PAR LE JUGE PENAL POUR LA MONTRE J12 DE CHANEL

La contrefaçon par imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Cette règle de base est naturellement applicable au pénal comme au civil.

Les faits sont simples : Le service de douanes au cours d'une opération découvre dans les locaux d'une société un certain nombre de montres, importées de Chine et susceptibles de contrefaire le modèle J12 de la société CHANEL déposé à titre de marque tridimensionnelle.

Les douanes font ensuite citer devant le Tribunal correctionnel le président de la société, ainsi que la société comme civilement responsable pour le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées (*en l'espèce contrefaisantes*).

Les premiers juges entrent en voie de condamnation et condamnent solidairement la société et son Président à une amende douanière de 5.140.200,00 euros et ordonnent la confiscation des marchandises.

Sur appel, le jugement est entièrement infirmé, la société et son président sont donc finalement relaxés.

La Cour d'appel de Paris pour motiver sa décision de relaxe s'applique à démontrer l'absence de confusion entre les montres importées et la marque tridimensionnelle de Chanel.

Elle considère que s'il est exact que les montres importés de Chine reproduisaient une partie de la marque J 12, il apparaît néanmoins contestable que s'agissant de montres vendues 5 euros/pièce, l'impression d'ensemble du modèle litigieux, à raison de la matière utilisée et des finitions, est très éloigné des montres J12 fabriquées par la

marque CHANEL, excluant tout risque d'association ou de confusion dans l'esprit du public.

La société et son Président échappent donc à une lourde sanction.

Cette décision est logique en droit des marques, mais l'on peut regretter l'allusion au prix de vente qui ne peut être pris en considération comme élément supprimant dans l'esprit du consommateur le risque de confusion, et qui pourrait se résumer ainsi : A si bas prix les montres litigieuses ne peuvent être confondues avec la marque de CHANEL, car dans l'esprit du public, les produits CHANEL sont des produits de luxe.

Cette considération doit restée extérieure à la notion de confusion, car il suffirait de vendre très bon marché des produits reproduisant une marque de luxe pour échapper à la contrefaçon.

Heureusement, la motivation de l'arrêt ne s'arrête pas à cette simple considération, mais s'attache aussi à la matière et à la finition des montres litigieuses, et donc par hypothèse à leur aspect d'ensemble.

La décision aurait-elle été la même sur le terrain du droit d'auteur qui rappelons le, ne nécessite pas la démonstration d'un risque de confusion ? Il faut penser que non, puisque la Cour prend soin d'ajouter que la forme de la montre de CHANEL est relativement banale et que chacun des éléments se retrouvent sur d'autres marques prestigieuses. Et donc, dépourvue de l'originalité nécessaire, la protection au titre du droit d'auteur aurait été également exclue.

En tous cas, cette décision rappelle que le droit des marques obéit à des règles bien strictes, que le juge pénal maîtrise aussi bien que le juge civil.

S'agissant de montres, disons que la Cour d'appel a remis les pendules à l'heure.

Cour d'appel de Paris pôle 5 ch. 12, 2 novembre 2011 n° 10-10809

MARQUE ET EXPRESSION DU LANGAGE COURANT EXEMPLE DE LA MARQUE « INTERDIT DE ME GRONDER ».

Une société est titulaire de la marque « *Interdit de me gronder* » qui désigne notamment des vêtements.

Elle reproche à une société concurrente de proposer à la vente des vêtements reproduisant cette mention et l'assigne en contrefaçon.

Pour le Tribunal, suivant ainsi l'argument de la société accusée de contrefaçon, les mentions litigieuses apposées sur les vêtements exploitées afin d'illustrer, de façon humoristique, des vêtements pour enfants, se placent dans la tendance de la mode consistant à exprimer sur un vêtement la pensée de celui qui le porte. Cette mention

n'est donc pas exploitée à titre de marque et ne peut donc faire l'objet d'une quelconque interdiction.

Cette décision rappelle donc que pour qu'une marque soit contrefaite, il faut une atteinte à sa fonction qui est celle de garantir au consommateur la provenance du produit.

La marque « *il est interdit de me gronder* » peut donc être reproduite sur des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt, si elle est utilisée dans son langage courant. Il en serait de même d'une marque qui s'intitulerait « *il est interdit de me copier* ».

Tribunal de Grande instance de Paris 25 mars 2011 n° 2008-08241

MARQUE : LA FAMEUSE PHOTOGRAPHIE D'ALBERTO KORDA REPRÉSENTANT CHE GUEVARA NE PEUT CONSTITUER UNE MARQUE VALABLE.

Cette photographie mondialement connue avait été déposée à titre de marque communautaire pour désigner les produits des classes 16 (Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie)²⁵ (vêtements....) et 41(Éducation ; formation ; divertissement....)

Les ayants droits du photographe constatant que le portrait du Che apparaissait en fond de scène d'un concert rock, commercialisé sous forme d'un DVD ont assigné le producteur notamment sur le fondement de la contrefaçon de marque.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui a annulé la marque pour absence de distinctivité intrinsèque.

En effet, la Cour de cassation approuve la motivation de la décision d'appel aux termes de laquelle en raison de la puissance d'évocation que revêt cette œuvre aux yeux de tous, compte tenu de sa diffusion mondiale et l'écho qu'elle a reçu, le consommateur concerné par les produits et services visés à l'enregistrement percevra la marque communautaire, non pas comme un signe désignant l'origine des produits ou des services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques à l'œuvre d'Alberto KORDA qui magnifie Che Guevara. Et d'ajouter que la perception de cette photographie par le consommateur est exclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l'origine des produits et services pour lesquelles elle a été enregistrée.

Ainsi, est une nouvelle fois consacrée la notion de distinctivité intrinsèque ou autonome.

Un signe peut parfaitement être distinctif par rapport aux produits ou aux services désignés dans l'enregistrement, tel est le cas de ce portrait du Che qui est arbitraire pour désigner des vêtements ou des produits de l'imprimerie etc. mais qui ne l'est pas intrinsèquement, car aux yeux du consommateur, ce portrait en raison de sa

puissance d'évocation, ne désigne pas l'origine d'un produit ou d'un service, mais comme le dit si bien la Cour d'appel, une référence faite à l'œuvre du photographe.

C'est donc revenir tout simplement aux fondamentaux du droit des marques, à savoir qu'une marque est un signe servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale. En d'autres termes, il faut que le consommateur perçoive dans ce signe un attachement à un produit ou à un service provenant d'une entreprise déterminée, sans qu'il soit pour autant nécessaire de connaître cette entreprise

Cour de cassation 12 juillet 2011 n° 09-16188

SITE INTERNET : IL PEUT ETRE UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT

Un site internet peut tout à fait être une œuvre de l'esprit protégé par le droit d'auteur, à condition qu'il soit original.

C'est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans une décision du 12 mai 2011. En effet, une cour d'appel avait refusé de voir une originalité à un site internet après avoir relevé que : *la présence d'une fenêtre blanche permettant au client de s'identifier ainsi que le choix de la dénomination des rubriques étaient des éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels et qu'ils ne présentaient, en l'espèce, aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif, que la bande annonce animée ne revêt pas de caractéristiques esthétiques séparables de tout caractère fonctionnel, que la mise en place d'un espace de dialogue interactif, au moyen d'un blog, atteste tout au plus d'un savoir faire commercial, que le choix de dominantes de couleur rose et noir n'était pas perceptible d'emblée, ni de nature à conférer au site une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d'activité et en définitive, qu'ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d'originalité requis en la cause faute de porter la marque d'un effort personnel de création.*

Cette motivation qui, il faut le dire « taille en pièce » le site internet litigieux, est totalement désavouée par la Cour régulatrice qui reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir justifié en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine représentation serait dépourvu d'originalité.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la combinaison d'éléments banals peut constituer un ensemble original. C'est ce qu'il appartiendra de démontrer devant la Cour de renvoi.

Cour de cassation 12 mai 2011 n°10-17852

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL ET NÉGOCIATEUR IMMOBILIER : UN NÉGOCIATEUR IMMOBILIER PEUT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, AVOIR LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL.

Un négociateur immobilier agissant pour le compte d'un mandant qui lui confie le soin de rechercher et de négocier la vente de biens immobiliers peut-il avoir le statut d'agent commercial ?

En d'autres termes, le statut d'agent commercial est-il compatible avec celui de négociateur immobilier ?

Telle est la question soumise à la Cour de cassation qui répond part l'affirmative mais sous certaines conditions.

En l'espèce, un contrat d'agent commercial avait été conclu entre un négociateur immobilier et un promoteur immobilier et dont la mission était la recherche et la négociation de terrains devant servir d'assiette à la réalisation de programmes immobiliers

Une action judiciaire est engagée par le négociateur à la suite du refus par le promoteur de lui régler montant des commissions réclamées. En défense, le promoteur invoque la nullité du contrat d'agent commercial, car il est incompatible avec les dispositions de la loi Hoguet.

Ce pas l'avis de la Cour d'appel qui juge au contraire que le statut d'agent commercial est désormais compatible avec celui de négociateur immobilier, et ce depuis la loi ENL dite Loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et réformant la Loi Hoguet du 2 janvier 1970.

En d'autres termes, depuis cette Loi, un négociateur immobilier peut parfaitement avoir le statut d'agent commercial.

Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation.

En effet, et reprenant à la lettre les dispositions de la loi ENL, la Cour régulatrice rappelle que si le statut d'agent commercial n'est pas incompatible avec celui de négociateur immobilier, c'est à la condition que le mandant soit lui-même agent immobilier et donc titulaire de la carte professionnelle exigée par les dispositions de la loi Hoguet.

Or, en l'espèce, le promoteur n'était pas lui-même agent immobilier et donc non titulaire de la carte professionnelle.

Dans un tel cas de figure, il ne pouvait engager le négociateur comme agent commercial.

En conclusion, seul l'agent immobilier titulaire de la carte professionnelle peut engager des agents commerciaux. A défaut, la mission confiée à des personnes physiques travaillant à titre habituel et continu pour le compte d'un mandant pourra être requalifiée en contrat de travail.

Cour de cassation 18 octobre 2011 n°10-30087

BANQUE : DEVOIR DE MISE EN GARDE EXEMPLE DE L'EMPRUNTEUR AVERTI

Une banque qui octroie un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement au regard de ses capacités financières.

La grande question est celle de définition de l'emprunteur non averti ou à contrario averti.

En l'espèce, une SCI a bénéficié d'un prêt destiné à financer des travaux. En réponse à une assignation pour non remboursement de ce prêt, elle oppose l'octroi abusif d'un crédit en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La SCI est condamnée à payer, la qualité d'emprunteur non averti ne lui est pas reconnue.

Les juges ont en effet relevé que lors de l'octroi du prêt la gérante était associée à 60% et dirigeante de quatre autres sociétés ayant également pour objet l'acquisition et l'exploitation de biens immobiliers de sorte que la société, professionnelle de l'immobilier, était un emprunteur averti.

Ainsi, celui qui est à même d'apprécier les risques de l'endettement au regard de la nature de l'emprunt sera qualifié d'emprunteur averti, peu importe qu'il soit ou non un professionnel.

Seul échappatoire pour cet emprunteur averti : il doit démontrer que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'il aurait lui-même ignorées.

Et comme le rappelle incidemment la Cour de cassation, c'est à l'emprunteur (averti) d'apporter cette preuve, alors qu'en sens inverse, c'est à la banque d'apporter la preuve qu'elle a bien respectée son devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti.

Cour de cassation 11 octobre 2011 n°10-19091

**CAUTION : SORT DE LA CAUTION EN CAS DE FUSION-ABSORPTION
DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION**

Une personne se porte caution au profit d'une banque pour garantir un crédit. La banque fait l'objet d'une fusion- absorption par une autre banque.

La caution reste-elle caution en faveur de l'absorbant ?

C'est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation par arrêt en date du 13 septembre 2011.

La fusion absorption opérant une transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante, il y a pour la caution simple changement de créancier, ce qui ne devrait donc pas la dégager de son engagement de garantie.

C'est exactement ce que répond la Cour d'appel qui condamne la caution en jugeant précisément que le changement de créancier n'a pas pour effet, en soi, d'accroître l'engagement de la caution.

La Cour de cassation censure cependant cette décision, non pas sur ce principe, mais reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché, si la dette garantie n'était pas née postérieurement à l'absorption du créancier.

En effet, si un changement de créancier n'a aucune incidence pour la caution qui garantit la même dette, c'est précisément à condition que c'est bien la même dette qui est garantie après l'absorption, c'est à dire qu'elle n'est pas née après l'opération de fusion-absorption.

Il pourrait en être ainsi, s'agissant de la garantie d'un prêt, du montant des intérêts nés postérieurement à l'absorption.

En l'espèce, la banque absorbante devra justifier devant la Cour de renvoi que la garantie de la caution concerne bien une dette née au profit de la banque absorbée.

Cour de cassation 13 septembre 2001 n°10-21370

**FRANCHISE : L'ERREUR SUR LA RENTABILITÉ EST UNE ERREUR SUR
UNE QUALITE SUBSTANTIELLE POUVANT ENTRAINER LA NULLITE
DU CONTRAT.**

Le franchiseur doit fournir au (futur) franchisé, 21 jours minimum avant la date prévue de signature un document comportant des informations spécifiques et inhérentes au contrat de franchise. Il arrive que le franchiseur fournisse, bien que

cela ne soit pas obligatoire, des informations portant sur des prévisions du développement du futur franchisé.

Or, souvent les résultats obtenus s'avèrent très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur.

Quel est le recours du franchisé dans une telle hypothèse ?

Il s'agit bien entendu de l'hypothèse où le franchiseur n'a commis aucune faute, et n'a donc pas délibérément fourni des informations exagérément optimistes. Car dans ce cas, le franchisé pourrait invoquer une tromperie et donc le dol dont il a été victime.

La solution peut être trouvée dans notre droit des obligations, au chapitre consacré aux vices du consentement et son erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

En effet, dans une décision du 4 octobre 2011, la Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d'appel qui avait rejeté la demande du franchisé, tombé en liquidation judiciaire en raison de résultats qui se sont avérés très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur.

La Cour d'appel, avait en effet rejeté la demande du franchisé en jugeant que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne pouvaient être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eut été susceptible de conduire le future franchisé à ne pas conclure le contrat en raison notamment de sa qualité de professionnel averti du commerce.

Or pour la Cour de cassation, la Cour d'appel se devait de rechercher si, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise.

Ainsi, la rentabilité de l'activité d'une entreprise constituerait une qualité substantielle et l'erreur sur cette rentabilité entraînerait la nullité de l'accord pour vice du consentement.

On peut s'étonner d'une telle décision au regard de la règle qui exclut du périmètre de l'erreur, l'erreur sur la valeur. Et, une erreur sur la rentabilité n'est-elle pas une erreur sur la valeur ? De plus, la rentabilité ne relève t-elle pas de l'aléa qui existe pour toute entreprise ?

Seule devrait être sanctionné l'erreur portant sur les bases qui ont précisément servi à dresser les prévisions et qui se sont révélées erronées.

Et donc, si la Cour de cassation persistait dans cette jurisprudence, la même solution devrait s'appliquer lors de l'acquisition de parts sociales ou du rachat d'une entreprise....

Affaire à suivre.....

Cour de cassation 4 octobre 2011 n°10-20956

TRANSPORT EXPÉDITEUR ET DESTINATAIRE SONT GARANTS DU PAIEMENT DU TRANSPORT.

Nonobstant toutes clauses contraires dans le contrat de transport, ou lettre de voiture, le transporteur a une action directe en paiement de ses prestations à la fois contre l'expéditeur et le destinataire. Les deux sont ainsi garants du paiement auprès du transporteur.

Il ne faut pas cependant confondre garant et solidarité, même si ces deux notions apparaissent similaires dans le sens du langage courant.

La solidarité de deux débiteurs envers un créancier entraîne comme conséquence notamment que chaque débiteur peut être contraint de payer la totalité de la dette et que l'interruption du délai de la prescription à l'encontre de l'un entraîne la même interruption à l'encontre de l'autre.

En matière de transport le délai de prescription est relativement court puisqu'il n'est que d'une année. Comme pour toutes les prescriptions, seule, une demande en justice, ou une reconnaissance par le débiteur de la dette peut l'interrompre.

Une décision rendue par la Cour de cassation nous apporte une solution jusqu'à présent inédite sur la garantie de paiement de l'expéditeur et du destinataire envers le transporteur.

L'expéditeur d'une marchandise est mis en liquidation judiciaire. Le transporteur déclare sa créance entre les mains du liquidateur. On sait qu'une déclaration de créance est assimilée à une demande en justice et qu'elle interrompt donc la prescription.

Ne pouvant être payé par l'expéditeur en liquidation judiciaire, le transporteur réclame donc, comme il en a le droit, le paiement au destinataire. Cependant, cette demande intervient au bout d'une année.

La question posée est donc de savoir, si l'acte interruptif de prescription envers l'expéditeur (la déclaration de créance assimilée à une citation de justice), interrompt également la prescription envers le destinataire.

La réponse doit être positive en cas de solidarité entre expéditeur et destinataire.

Or, pour les juges du fond approuvés par la Cour de cassation, l'acte interruptif à l'encontre de l'un n'a pas d'effet sur l'autre.

Autrement dit, ou en conséquence, il n'y a pas de solidarité entre le l'expéditeur et le destinataire envers le transporteur. Ils sont garants, certes, mais non solidaires.

Ainsi la demande en justice à l'encontre du destinataire de la marchandise est déclarée irrecevable car prescrite.

Cette décision devrait donc alerter les transporteurs qui non payés de leur prestation de transport doivent agir dans le délai d'une année à l'encontre de l'un et de l'autre de ses deux partenaires, expéditeur et destinataire.

Cour de cassation 12 juillet 2011 n° 10-18675

Lettre d'information juridique n°41 Décembre 2011

Cabinet Claude BARANES

45 Avenue Victor Hugo 75116 Paris Tel 01 43 80 37 21 Fax 01 43 80 08 68

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

Cabinet d'Avocats Claude Baranes