

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 750116 Paris

Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 83 97 26 29

Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 52/ Décembre 2012

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE

Propriété intellectuelle – Droit des affaires

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Amende douanière: Remboursement de l'amende douanière versée à titre transactionnel en cas de non-lieu (ou de relaxe).

Contrefaçon et concurrence déloyale : Les mêmes faits que ceux allégués pour la contrefaçon peuvent être invoqués au titre de la concurrence déloyale au cas où la contrefaçon serait rejetée.

Droit d'Auteur : Notion d'œuvres collectives.

Marque : Absence de confusion entre METRO et METROPLOITIK

Marque : Absence de confusion entre SKY NET et SKY Azur.

Marque : Ralph Lauren n'a pas le monopole du joueur de golf.

DROIT DES AFFAIRES

Banque: Chèque détourné et responsabilité de la banque.

Caution : Nouvel arrêt sur les mentions manuscrites obligatoires.

Contrat : Application stricte de la clause de résiliation.

Vice caché : On ne peut exiger de l'acheteur plus que ce que la loi exige.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

AMENDE DOUANIÈRE ET CONTREFAÇON

L'importation d'articles contrefaisants constitue aussi un acte de contrebande entraînant une sanction pénale et une amende douanière.

Bien souvent l'importateur préfère transiger avec les services douaniers, laquelle transaction soumise aux dispositions de l'article 2052 du Code civil ne peut être attaquée pour erreur de droit.

Mais que se passe-t-il lorsqu'il les articles saisis par la douane ayant entraîné ladite transaction s'avèrent en fait non contrefaisants ? Chronologiquement, cela paraît tout à fait possible dans la mesure où la transaction est souvent signée avant qu'un jugement sur le fond n'intervienne.

La Cour de cassation juge qu'il ne s'agit nullement d'une erreur de droit mais d'une erreur sur l'objet même de la contestation, le délit douanier se révélant inexistant.

C'est ainsi, qu'un importateur de blousons avait signé avec les douanes une transaction aux termes de laquelle l'importateur réglait une certaine somme contre abandon des poursuites douanières et destruction des blousons saisis, considérés comme contrefaisants d'une marque.

Or une ordonnance de non-lieu a été rendue à la suite de la plainte du présumé victime de la contrefaçon. L'importateur assigna en conséquence l'administration des douanes en annulation de la transaction, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l'amende et en dommages et intérêts.

Sa demande est accueillie par les juges du fond, et la Cour de cassation approuve.

Ainsi, même l'administration des douanes n'est pas à l'abri de se voir condamner à rembourser l'amende douanière trop rapidement réclamée et réglée par voie de transaction.

Cela ne signifie pas qu'une transaction est à rejeter car elle est toujours préférable au risque d'une condamnation, même s'il est toujours possible de transiger, une fois la condamnation prononcée, mais le rapport de force déjà déséquilibré en faveur de l'administration des douanes le sera encore plus.

Cour de cassation 11 septembre 2012 n°10-26942

CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DÉLOYALE

La contrefaçon et la concurrence déloyale parasitaire relèvent de deux fondements distincts, la première tend à défendre un droit privatif, la seconde à sanctionner un comportement fautif.

Or le fait de contrefaire ou copier un droit privatif constitue aussi un comportement fautif, d'où l'ambiguïté entre les deux notions, mais que l'on ne s'y trompe pas, le droit privatif est protégé en

soi, peu importe les raisons avancées par le copieur, et l'on sait que la bonne foi est inopérante en cette matière

Dès lors qu'un droit privatif est invoqué, toute demande complémentaire en concurrence déloyale doit reposer sur des faits distincts. Des mêmes faits ne peuvent servir de fondement aux deux actions. En d'autres termes, à côté d'une action en contrefaçon, invoquer une copie, même servile pour justifier une action en concurrence déloyale serait rejetée.

Mais il en ira différemment d'un point de vue procédural lorsque le droit privatif n'est pas reconnu, voir annulé.

Serait ainsi le cas d'une action en contrefaçon d'une marque qui se verrait annuler par le jugement.

Dans ce cas, le poursuivant peut invoquer les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon dès lors qu'elle n'a pas été retenue par le Tribunal.

C'est en ce sens que la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté la demande de condamnation pour parasitisme en jugeant qu'elle ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. La Cour suprême rappelant au contraire que l'action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif.

Reste à déterminer ce comportement fautif qui doit s'ajouter au simple fait de copier un droit privatif finalement non reconnu, car à défaut cela aboutirait à rétablir ce droit privatif.

Tout cela peut paraître bien compliqué.

Il appartiendra à la Cour de renvoi de le déterminer. Cela pourrait-être la recherche de confusion, ou le fait de capter un savoir-faire. Et c'est évidemment à la partie plaignante de le prouver.

Reste que la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ou parasitaire est souvent floue.

Cour de cassation 12 juin 2012 n°12-012928

DROIT D'AUTEUR NOTION D'ŒUVRES COLLECTIVES

On connaît la difficulté pour définir une œuvre collective. Œuvre faite par plusieurs contributions qui se fondent dans un ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

C'est à l'occasion d'un conflit entre la société Van Cleef & Arpels et un de ses salariés que la Cour d'appel de Paris a analysé la notion d'œuvres collectives.

Ce salarié, ouvrier joaillier, responsable de l'équipe de dessinateurs de l'entreprise, revendiquait la titularité des droits d'auteur sur des dessins originaux de bijoux. On sait qu'aux termes de l'article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'existence d'un contrat de louage ou de service par

l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance de droit de propriété intellectuelle par l'auteur sur lesdites œuvres.

Or, pour la Cour d'Appel, le travail de ce salarié s'inscrivait dans un cadre contraignant qui l'obligeait à se conformer aux instructions esthétiques qu'il recevait de ses supérieurs hiérarchiques dans le Cadre du Comité de Création et puisait son inspiration dans le fonds d'archive de la maison Van Cleef & Arpels.

Il existait ainsi une chaîne de création de bijoux sous la direction de la société Van Cleef & Arpels, dont les dessins du salarié n'étaient que des actes préparatoires à la création desdits bijoux.

Il s'en déduisait que chaque dessin ne constituait qu'une contribution particulière du salarié à une œuvre collective dont la finalité était un modèle de bijou réalisé à l'initiative et sous la direction de la société Van Cleef & Arpels.

Nous sommes donc dans le cadre d'une œuvre collective dans la mesure où la contribution personnelle des différents intervenants participant à l'élaboration des modèles se fonde dans un ensemble en vue duquel ils sont conçus et qu'en tant que produits finalisés, il n'est pas possible d'attribuer à chacun des intervenants un droit distinct sur les modèles réalisés, chacun ayant concouru à proportion de sa contribution à l'œuvre finale.

Le salarié est donc déclaré irrecevable en sa demande n'ayant aucun droit sur lesdits modèles.

La Cour met l'accent sur la notion d'autonomie ou de liberté du créateur, ce qui n'est pas souvent le cas pour un salarié obligé de suivre une ligne directrice. Cette décision rassurera les employeurs qui voient leurs modèles revendiqués par d'anciens salariés.

Reste que cette décision ne signifie pas que le salarié créateur ne peut pas revendiquer de droit ses créations, mais c'est à la condition qu'il ait créé en toute indépendance et ce indépendamment de son lien de subordination.

Cour d'Appel de Paris 14 Septembre 2012 n°10601568

MARQUE : ABSENCE DE CONFUSION ENTRE METRO ET METROPOLITIK

La société de droit allemand METRO titulaire de la marque METRO désignant de nombreux produits et services dont notamment les produits pour l'imprimerie, article de papeterie, s'est opposée à l'enregistrement de la marque METROPOLITIK déposée également pour les mêmes produits.

Le Directeur de L'INPI rejette cette opposition et la Cour d'Appel confirme.

Devant la Cour, la société METRO rappelait le caractère incontestablement arbitraire et fortement distinctif du terme « Metro ». Dès lors le consommateur d'attention moyenne n'aura pas une conception unitaire du signe contesté METROPOLITIK mais le percevra comme la juxtaposition des termes Metro et Politik dans laquelle le signe revendiqué Metro constitue incontestablement un

élément attractif et dominant. Aussi, le signe contesté METROPOLITIK sera perçu comme une déclinaison de la marque METRO

La Cour n'a donc pas suivi ce raisonnement en considérant d'une part que d'un point de vue visuel la marque Metro est présentée en lettres d'imprimerie de même taille, de couleur jaune vif et épaisse, avec un surlignement noir, alors que la marque Metropolitik est calligraphiée en lettres minuscules noires et droites suivant la majuscule M.

Mais surtout et d'autre part du point de vue visuel, si les signes opposés ont en commun Metro, ils se distinguent par leurs longueurs respectives et par leur graphisme et d'un point de vue conceptuel les marques opposées ont un contenu sémantique différent, la marque première rappelant le métropolitain, et la marque seconde, évoquant un lieu où se concentre une activité politique.

Ainsi, pour la Cour, il n'existe nul risque de confusion dans l'esprit du consommateur, et ce en dépit de l'identité ou la similarité des produits et services couverts par les marques opposées.

Malheureusement pour la société METRO, la notoriété de la marque n'ayant pas été soulevée devant le Directeur de l'INPI, elle ne pouvait plus l'être devant la Cour d'appel.

Cela étant procéduralement, rien ne lui interdit de réitérer son action sur le terrain de la contrefaçon ou de l'atteinte à la renommée de sa marque.

Cour d'Appel de Paris 14 septembre 2012 n° 2012-01362

MARQUE : ABSENCE DE CONFUSION ENTRE SKY NET ET SKY AZUR

Le titulaire de la marque « SKY NET Worldwide express » désignant notamment : « *Les transports de colis et de documents express en national et international service auxiliaire, à savoir, transport aérien et commissionnaire de transport* », s'est opposé à l'enregistrement de la marque « SKY Azur » désignant des « *Appareils de locomotion par air, transport, organisation de voyage* ».

Le Directeur de l'INPI a fait droit à cette demande. Sur appel, la Cour d'Appel de Lyon infirme ladite décision.

S'agissant de la comparaison des services, aussi bien le Directeur de l'INPI que la Cour d'Appel constatent que les services de transport de la demande d'enregistrement de la marque SKY Azur constituent une catégorie générale et que les transports de colis et de documents express en national et international relèvent de cette catégorie.

Les produits ou services sont donc pour les deux marques similaires.

En revanche, pour la Cour d'appel, il n'en va pas de même pour le risque de confusion entre les deux signes.

En effet, alors que pour le Directeur de l'Inpi il résulte d'une comparaison globale et objective que ces deux signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme « SKY » qui est un élément dominant dès lors qu'il est présenté en attaque, pour la cour d'appel au contraire le second terme « NET » est inscrit en lettres de taille comparable avec le mot « SKY » et que visuellement,

conceptuellement et phonétiquement, la marque est bien reçue sous la forme SKY NET, de sorte que si même le second terme peut avoir une valeur informative, il ne peut être tenu pour négligeable.

De plus, la Cour précise que le fait qu'un élément d'une marque complexe soit moins perceptible n'implique pas en soi qu'il ne participe pas au caractère distinctif global du signe.

Ainsi, c'est donc au regard de l'ensemble des éléments du signe que doit être examiné l'existence ou non d'un risque de confusion.

Cette décision rappelle que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La difficulté réside dans le fait de tenir compte de l'élément dominant sans pour autant rejeter les autres éléments secondaires. Une application pas toujours évidente.

Cour d'appel de Lyon 6 Septembre 2012 n° 2011-060704

MARQUE : LA SOCIETE RALPH LAUREN N'A PAS LE MONOPOLE DU JOUEUR DE POLO ET SA MARQUE VERBALE POLO EST JUGEE DESCRIPTIVE POUR DESIGNER DES POLOS.

La société RALPH LAUREN est titulaire de plusieurs marques verbales et figuratives dans lesquelles figurent le mot POLO ou le dessin d'un joueur de polo

Après avoir constaté que des produits susceptibles de contrefaire ses marques étaient proposés à la vente sur un site internet et dans des boutiques à l'enseigne Polo de Deauville, elle a donc engagé une action en contrefaçon.

L'action reposait donc sur deux marques, la marque figurative représentant un joueur de Polo et la simple marque verbale POLO.

En premier lieu était opposée à la marque figurative constitué d'un dessin de joueur de polo monté sur un cheval et brandissant son maillet, des vêtements sur lesquels étaient également dessinés des joueurs de polo.

Pour le Tribunal sur les vêtements argués de contrefaçon, les joueurs étaient au nombre de deux, représentés de face avec un visuel proche d'une photographie de telle sorte que les détails apparaissaient beaucoup plus nettement. En conséquence, le Tribunal retient une faible similitude entre le dessin de ces deux joueurs et celui de la marque de Ralph Lauren.

Quant à l'identité des produits, elle n'est pas contestée. La Tribunal observant toutefois que la marque de la société Ralph Lauren est largement connue du public en raison d'une exploitation importante et que si cette connaissance a pour effet d'accroître le risque de confusion ou d'association, elle a aussi pour effet de familiariser le public avec ladite marque qui en connaît l'apparence et le rend capable de la distinguer des autres dessins de joueurs de polo.

Ainsi, la contrefaçon n'est pas reconnue. On peut toutefois s'étonner que le caractère de renommée d'une marque puisse ainsi avoir un effet contraire à celui voulu par le législateur.

Quant à la marque verbale Polo, le Tribunal la déclare descriptive et donc nulle tant pour les polos que pour les chemises en maille à col ouvert.

Si l'on peut être d'accord avec cette décision, on peut toutefois s'étonner de la distinction faite par le Tribunal suivant le type de vêtement, distinction que la loi ne propose pas.

Ainsi, le dispositif de la décision déclare nulle la marque verbale POLO pour les seuls vêtements destinés à la pratique du polo ainsi que pour les chemises en maille à col ouvert. Qu'en est-il des autres catégories de vêtements ?

La question reste ouverte.

Tribunal de Grande Instance de Paris 26 juin 2012 n°2011-00988

DROIT DES AFFAIRES

BANQUE : CHEQUES DETOURNES ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE

Une entreprise et victime de l'une de ses salariées, qui comptable et gestionnaire des comptes clients détournait à son profit des chèques reçus des clients.

Après avoir procédé au licenciement de cette employée indélicat, la société engage la responsabilité de sa banque lui reprochant d'avoir donc manqué à son devoir de vigilance.

Or, cette société est déboutée de son action, alors même que les juges du fond constatent le manque de vigilance indéniable de la banque, au regard notamment de la forme des chèques.

Comment expliquer cette décision? Tout simplement en raison de la durée du détournement, soit pendant quatre années au cours desquelles la victime n'a opéré aucune vérification sérieuse.

Ainsi, pour les juges il s'en déduit que s'il a pu y avoir de la part de la banque un manque de vigilance indéniable quant à la forme des chèques présentés à l'encaissement, cette faute est plus que couverte par celle de la société plaignante et ce d'autant plus qu'il n'incombait nullement à la banque de vérifier la motivation ou la cause des chèques suspects ou susceptibles de doutes, sous peine de s'immiscer illégalement dans les affaires de sa cliente.

Et donc, pour les juges, cette absence de vérification pendant une si longue durée fait ressortir que le comportement fautif de la société était la cause exclusive de son préjudice.

La Cour de cassation dans une décision du 18 septembre 2012 approuve.

On peut rétorquer que dès lors que les juges du fond reconnaissent un manque de vigilance de la banque et donc une faute de sa part, la banque aurait dû être condamnée, à tout le moins un partage de responsabilité aurait pu être prononcé.

Or, en l'espèce, la faute de la victime n'est pas jugée comme partiellement exonératoire, mais comme la cause exclusive du préjudice.

Il est vrai que ne rien voir ou ne rien dire pendant quatre années peut laisser perplexe.

Cour de cassation 18 septembre 2012 n°11-21898

CAUTION ET MENTIONS MANUSCRITES

Les mentions manuscrites imposées par les articles L 341-2 et 3 du Code de la consommation doivent être respectées. A défaut le créancier bénéficiaire de la caution risque de se voir opposer une nullité de celle-ci.

Rappelons que l'article L 341-2 exige que la caution fasse précéder sa signature du texte suivant et uniquement de celui-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."*

Souvent, si ce n'est toujours, la caution est une caution solidaire, et la mention édictée par l'article L 341-3 est donc quant à elle la suivante : *"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."*.

La jurisprudence est très stricte sur le respect de ces mentions. Mais ce caractère strict ne va pas jusqu'à l'excès.

C'est ce que nous rapporte un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2012, dans lequel une caution avait écrit les deux mentions l'une à la suite de l'autre suivies d'une seule signature. Il soulevait donc la nullité de la caution, dans la mesure où l'article L 341-2 du Code de la consommation exigeait de faire précéder sa signature par la mention manuscrite et uniquement celle-ci. Le fait de faire précéder sa signature par les deux mentions était donc pour cette caution contraire à la lettre de ce texte.

Heureusement, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement en jugeant que la Cour d'appel a retenu à bon droit que si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduite par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une seule signature, les deux mentions qui se font immédiatement suite, écrites de sa main.

De plus, s'agissant de la mention manuscrite relative à la solidarité, la Cour de cassation rappelle que son non-respect n'entraîne pas la nullité de la caution mais sa transformation en caution simple.

Retenons donc que le caractère pour le moins strict des deux textes précités ne va pas jusqu'à l'excès.

Cour de cassation 16 octobre 2012 n°11-23623

CONTRAT ET CLAUSE DE RESILIATION POUR FAUTE

Le contrat, comme on le sait fait la loi des parties et les clauses qu'il contient doivent être appliquées strictement observée dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'interprétation.

Une société confie à un prestataire de service la réalisation d'un projet informatique. Un contrat est signé. L'une de ses clauses prévoit que chacune des parties peut résilier le contrat pour faute après mise en demeure restée vaine.

Le contrat est résilié par la société qui reproche des manquements à la société prestataire de service informatique. Cette dernière estimant que les manquements reprochés n'étaient pas assez graves pour justifier la réalisation saisit la justice pour réclamer des dommages -intérêts.

Elle est déboutée par les juges du fond, et la Cour de cassation approuve.

En effet, le contrat prévoyait sans autres précisions que chacune des parties pouvait le résilier pour faute. Mais quel genre de faute ? Le contrat ne le précise pas. Dès lors ce peut être n'importe quel manquement. Et l'appréciation de ce manquement ne relève pas de l'appréciation du Tribunal.

Ainsi nous dit la Cour de cassation : « ... l'article 20 autorisant chacune des parties à résilier le contrat pour faute, les parties avaient écarté l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ».

Cet arrêt appelle les parties à apporter plus de précisions dans la rédaction de leur contrat afin d'éviter que l'appréciation des clauses relève trop de la subjectivité ou de l'appréciation divinatoire.

En effet, la palette des fautes est extrêmement large, de la faute vénielle à la faute lourde. Dès lors l'absence de précision par les parties de la nature de la faute ou de sa précision, laisse la possibilité de résilier pour toute faute quelle que soit ses conséquences.

Cour de cassation 10 juillet 2012 n° 11-20060

VICES CACHEES : ON NE PEUT EXIGER DE L'ACQUEREUR PLUS QUE CE QUE LA LOI PREVOIT.

Une Cour d'appel pour rejeter une action fondée sur la garantie des vices cachés à la suite de la vente d'un navire d'occasion moyennant le prix de 230.000 euros a jugé qu'il appartenait à l'acquéreur, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire.

La Cour de cassation censure cette motivation car elle ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation rappelle que le vice caché ne se transforme pas en vice apparent car l'acquéreur aurait dû prendre des précautions supplémentaires compte tenu de la nature du bien acheté, en se faisant par exemple accompagner au besoin d'un technicien. (*Voir notamment Cour de cassation 3 novembre 2011 n°10-21052, Lettre d'information n°42 de Janvier 2012*)

Notons que cette décision censure aussi la décision de la Cour d'appel qui a jugé que la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages et intérêts car elle n'est que l'accessoire d'une demande en résolution de la vente.

En effet, il semble que l'acquéreur se soit simplement contenté de demander l'allocation de dommages et intérêts, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire, qui comme on le sait constituent les actions ouvertes à l'acquéreur victime de vices cachés.

La Cour régulatrice rappelle donc que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, et par la suite peut être engagée de manière autonome.

Ainsi, on peut si l'on est victime d'un vice caché, avoir une triple option : soit demander la résolution, soit une diminution du prix, soit simplement des dommages et intérêts. Ces deux dernières demandes peuvent parfois dans leur montant se confondre.

Cour de Cassation 26 septembre 2012 n° 11-22399

Lettre d'information juridique n°52 Décembre 2012

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Fixe 01 83 97 26 29

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr