

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 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° 63/ Décembre 2013

Lettre d'information juridique

PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT DES AFFAIRES

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Contrefaçon et concurrence déloyale : Les faits de contrefaçon constituent des faits de concurrence déloyale pour l'exploitant de la marque.

Contrefaçon : La charge de la preuve de la contrefaçon appartient au titulaire de la marque, mais celle de l'épuisement du droit à celui qui est poursuivi. (Affaire Converse/Carrefour)

Marque : Il faut respecter le délai de saisine du Tribunal après une saisie douanière.

Marque : La référence nécessaire exclut la contrefaçon.

Marque : Utiliser la marque d'autrui à titre d'illustration n'est pas contrefaire.

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial : L'assiette de l'indemnité comprend toutes les commissions

Contrat : interdépendance entre prestation de service et location financière

Vente d'immeuble avec condition suspensive de prêt : Conséquence de la différence de taux entre celui demandé et celui prévu.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DELOYALE

L'exploitant d'une marque sous licence peut obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale en raison de la contrefaçon par un tiers de ladite marque.

La Cour de cassation rappelle ce principe en censurant un arrêt de la Cour d'Appel ayant refusé d'indemniser l'exploitant de la marque en retenant que les actes de contrefaçon dont le contrefacteur s'est rendu coupable vis-à-vis du seul titulaire de la marque ne peut donner également lieu à une indemnisation au profit de l'exploitant de ladite marque.

Nécessaire rappel de cette jurisprudence que l'on pourtant pensait acquise : un contrefacteur encourt pour les mêmes actes une condamnation pour contrefaçon à l'encontre du titulaire du droit de propriété intellectuelle qu'il a violé, en l'espèce une marque, et une condamnation pour concurrence déloyale à l'encontre de l'exploitant de ce droit, lequel bénéficie en principe d'une licence exclusive d'exploitation.

Autrement dit les actes de contrefaçon à l'encontre du titulaire d'une marque sont aussi des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celui qui exploite ladite marque.

Cour de cassation 24 septembre 2013 n°2012-18571

CONTREFAÇON : CHARGE DE LA PREUVE DE L'AUTHENTICITE ET DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS (AFFAIRE : CONVERSE/ CARREFOUR)

Si la contrefaçon doit être prouvée par le titulaire de la marque, l'épuisement de ses droits doit l'être par la personne poursuivie

En l'espèce, la société CONVERSE a constaté la présence de chaussures revêtues de sa marque dans des magasins à l enseigne CARREFOUR.

Deux questions se sont posées.

D'abord sur l'authenticité, la société CARREFOUR déniait le fait que les chaussures ne soient pas authentiques et donc étaient des copies.

La Société CONVERSE prétendant le contraire.

Le Tribunal de grande Instance rappelle que c'est à celui qui prétend avoir subi des actes de contrefaçon d'apporter la preuve que les produits qu'il incrimine ne sont pas authentiques.

Les grandes compagnies ont des méthodes d'authentification de leur modèle, mais elles veulent garder ces méthodes secrètes.

Si cela peut se comprendre c'est évidemment un problème pour le Tribunal qui ne peut sur les seules déclarations du titulaire juger que les articles sont des faux.

C'est ainsi, que dans sa décision du 28 juin 2013, le Tribunal devait juger que la société CONVERSE n'apportait pas la preuve que les chaussures incriminées trouvées chez CARREFOUR étaient des copies.

Donc, si ce ne sont pas des copies, ce sont des chaussures authentiques et il n'y a dès lors pas de contrefaçon. Mais c'est oublier la règle de l'épuisement des droits ou plus exactement l'absence d'épuisement des droits du titulaire.

Cette règle dite de l'épuisement des droits est simple : le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Autrement dit, les produits revêtus d'une marque, une fois mis dans le commerce dans la communauté doivent circuler librement, et le titulaire de la marque ne peut empêcher cette circulation.

Mais la charge de la preuve que les produits ont été mis dans le commerce dans la communauté européenne par le titulaire de la marque appartient à la personne poursuivie en contrefaçon, et c'est donc à la société CARREFOUR de prouver que CONVERSE a épuisé ses droits et donc que les chaussures achetées avaient bien été mises sur le marché européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

Cependant les documents produits par la société CARREFOUR, telle la facture, n'ont pas convaincu le Tribunal qui a donc condamné la société CARREFOUR pour contrefaçon.

Cette décision rappelle que l'on peut donc être contrefacteur même pour des produits authentiques.

Tribunal de Grande Instance de Paris 28 juin 2013 n°2010-04144

MARQUE ET SAISIE DOUANIERE ATTENTION AU DELAI !

Conformément à l'article L 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, l'administration des douanes peut sur demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette règle s'applique évidemment aux autres droits de propriété intellectuelle.

La mesure est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers soit des mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou par la voie correctionnelle et d'avoir constitué des garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas retenue.

Que se passe-t-il lorsque les demandeurs ne saisissent pas la juridiction civile ou pénale dans les dix jours de la notification de la retenue douanière ?

Les sociétés L'OREAL et GIORGIO ARMANI ont été informées par le service des douanes de la mise en retenue de 147.455 produits susceptibles de constituer une contrefaçon de leurs marques.

Elles ont assigné les sociétés détenteurs de ces produits en contrefaçon.

Ces dernières soulèvent la nullité de la retenue douanière, car le délai de 10 jours n'a pas été respecté.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris saisi de cette demande analyse le fondement et la raison d'être de l'article L 716-8 précité du Code de la propriété intellectuelle pour rappeler que faute de saisine dans les 10 jours ouvrables la retenue est levée de plein droit.

Mais quelle est la conséquence de cette levée ? Les demandeurs peuvent-ils soutenir que les documents remis peuvent servir à initier une procédure en contrefaçon ? En d'autres termes, les documents douaniers sont-ils des éléments de preuve de la contrefaçon même si la marchandise a été libérée ?

Le Tribunal répond par la négative expliquant que reconnaître une telle possibilité serait d'une part conférer à la retenue douanière une souplesse plus large que la saisie contrefaçon qui est un moyen de preuve également encadré, strict et sous le contrôle du juge et d'autre part cela créerait une insécurité juridique

Par parallélisme à la saisie contrefaçon non suivie dans le délai légal d'une assignation, la saisie douanière non suivie dans les 10 jours d'une saisine du tribunal fait perdre aux documents douaniers toute force probante. Ces documents douaniers ne peuvent donc être utilisés que dans les cas où les conditions procédurales et notamment les délais sont remplis

En conséquence, le Tribunal juge inopérantes les indications portées sur les documents douaniers lors de la retenue douanière non suivie d'une saisine du Tribunal dans les 10 jours

Les sociétés LOREAL et GIORGIO ARMANI sont donc déboutées de leurs demandes, faute de preuve.

Cette décision a le mérite d'appliquer à la lettre le texte et en tirer les conséquences. Elle a le désavantage de laisser s'échapper et donc de faire circuler les produits qui peuvent être des contrefaçons.

Si dans une procédure pénale, il arrive qu'un non-respect de délai de procédure fasse échapper ou sortir de détention un présumé délinquant. Il doit en être de même pour de simples produits présumés contrefaisants. Rappelons que la contrefaçon est aussi un délit pénal.

Tribunal de grande Instance de Paris 19 septembre 2103 n°2009-06585

MARQUE ET REFERENCE NECESSAIRE

Aux termes de l'article L 716 b du Code de la propriété intellectuelle l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe par un tiers comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment, tant qu'accessoire ou pièce détachée, à la condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

L'application de cet article nous est donnée par une décision de la Cour d'Appel de Caen.

Une société est titulaire d'une marque verbale « PELLENC » qui désigne notamment des outils agricoles.

Elle se plaint qu'une autre société EXBANOR avait sur son stand du salon agricole « SITEVI » réalisé une démonstration de mise en œuvre des attaches pour vignes qu'elle commercialise sous sa marque PROTECH en faisant usage d'un lieur électrique PELLENC qui est un outil agricole.

Pour la Cour d'appel de Caen la démonstration réalisée par la société EXBANOR lors du salon SITEVI n'avait pour seul but que de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables étaient bien compatibles avec l'utilisation d'un lieur électrique.

Elle conclut qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir choisi le lieur électrique de la société PELLENC plutôt que celui d'un autre fabricant alors qu'elle se proclame elle-même le leader mondial de la mécanisation en viticulture

Enfin pour la Cour, rien ne démontre que l'usage de la marque PELLENC a été de nature à créer une confusion entre l'origine de l'appareil et celle de l'attache PROTECH.

Décision intéressante sur la possibilité d'utiliser une marque à titre de référence.

Il est évident qu'un lieur électrique peut servir de démonstration à la mise en œuvre d'attaches pour vignes.

Il n'y a donc aucune faute à utiliser le lieur électrique revêtu de la marque PELLENC pour faire la promotion commerciale des attaches de marque PROTECH, puisque ces dernières sont compatibles avec cet appareil.

Cour d'Appel de Caen 12 Septembre 2013 n° 2011-03576

MARQUE : UTILISATION DE LA MARQUE D'AUTRUI A TITRE D'ILLUSTRATION.

Utiliser la marque d'autrui à titre d'illustration afin de promouvoir son produit est-il constitutif de contrefaçon par reproduction ?

Une société commercialisant des articles de maroquinerie offrait à la vente des porte cartes en cuir contenant d'un côté une fausse carte copiant le « Pass Navigo » et de l'autre une fausse carte copiant le « Pass Carmillon ».

Or, la marque « SNCF » est reproduite sur ces fausses cartes sans autorisation de son titulaire pour servir à illustrer les porte-cartes.

La SNCF prenant ombrage de l'utilisation de sa marque comme support et pour servir à l'illustration de porte carte a saisi le Tribunal.

Son action est basée sur l'atteinte à la marque renommée ou notoire. En effet, la marque SNCF n'est pas reproduite sur des articles identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de marque.

La caractère de renommée de la marque SNCF n'a pas fait débat, puisque 100% des gens interrogés connaissaient la marque SNCF.

La SNCF fait donc valoir que l'utilisation de sa marque était de nature à lui porter préjudice et constituait une exploitation injustifiée de cette dernière.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé au contraire que, si l'on peut regretter que la société de maroquinerie n'ait pas pris la peine de faire figurer sur ces « pass » la mention « fac similé » dès lors qu'ils sont la reproduction de cartes à puces existant réellement dans le commerce, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont présentés dans les portes cartes qu'à titre d'illustration d'articles de maroquinerie et qu'ils ne peuvent porter atteinte à l'image des marques de la SNCF, pas plus que les banaliser dès lors qu'il est d'usage pour le commerce de porte-cartes, d'étuis, de portefeuilles ou de porte-chéquier de les présenter habillés des cartes pour lesquelles ils sont destinés.

Et, poursuit le Tribunal, le consommateur ne peut être conduit à imaginer un partenariat entre la société SNCF et le maroquinier tant il est connu dans ce domaine d'illustrer ainsi des articles de maroquinerie en montrant une multitude de cartes du commerce, glissées dans les étuis.

Enfin, le Tribunal souligne que quand bien même la mention « fac similé » n'est pas reproduite, la reproduction des « pass » ne correspond pas à un usage injustifié de la marque d'autrui puisque précisément il s'agit de montrer une application possible du produit et d'en illustrer l'usage.

La SNCF est donc déboutée de son action.

Cette décision est l'illustration de la reproduction d'une marque qui ne constitue ni une contrefaçon ni un usage abusif ou illicite.

Tribunal de Grande instance de Paris 17 mai 2013 n°2011-18006

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL : ASSIETTE DE L'INDEMNITE

Aux termes de l'article L 134-12 al 1 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

On sait que ce préjudice est généralement évalué selon la jurisprudence à 2 années de commission.

Dans une décision du 8 octobre 2013, la Cour de cassation rappelle que ce préjudice comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée par l'agent dans l'intérêt du mandant, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

Doit donc être prise en compte pour le calcul de l'indemnité, outre le montant des commissions qui par hypothèse sont variables, mais aussi, la partie de rémunération fixe qui peut être versé chaque à l'agent.

Cour de cassation 8 octobre 2013 n°12-26544

INTERDEPENDANCE ENTRE CONTRATS DANS UNE OPERATION DE LOCATION FINANCIERE

La Cour de cassation rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses de contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, une société d'optique a conclu un contrat de location de systèmes d'affichage multimédia avec une société X dont le financement était assuré par une société de location financière Y.

La société X ayant déposé le bilan, elle a donc cessé ses prestations. La société d'optique a assigné la société de location financière en résiliation de son contrat et en remboursement des loyers versés à compter de la fin des prestations.

Naturellement la société financière excipait le contrat qui prévoyait : « Lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant la maintenance et / ou tout autre service celle-ci est librement déterminé avec le prestataire de service qu'il a choisi. Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de service pour obtenir l'exécution de la maintenance entre eux convenues, sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement de loyer à ce titre ».

Clause classique des contrats de location financière rendant autonome la location financière, autrement dit excluant toute dépendance entre le financement de la prestation de service et la prestation de service elle-même.

Seulement pour la Cour de cassation confirmant désormais sa jurisprudence ces clauses sont désormais réputées non écrites dès lors que les deux contrats de maintenance et location financière sont concomitants.

En l'espèce,, tel était bien le cas car chaque contrat formalisait dans un acte unique deux obligations, de location de matériel et de maintenance. Ils ont été signés la même date, pour la même durée, avec le même préposé. Ils étaient réglés par un loyer unique.

Ainsi de ces contrats s'induisait une interdépendance entre les deux opérations : prestation de service et location financière.

En d'autres termes la résiliation de l'un entraîne désormais celle de l'autre.

Cette jurisprudence devrait faire évoluer les habitudes des sociétés financières qui vont devoir désormais jouer cavalier seul par rapport aux prestataires de service.

On ne verra donc plus de contrats uniques prévoyant à la fois la prestation de service et la location financière pour assurer le financement de cette prestation.

Cour de cassation 9 juillet 2013 n°11-14371

VENTE D'IMMEUBLE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN PRET. CONSEQUENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX DU PRET PREVU ET CELUI DEMANDE.

Une promesse de vente est signée sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt au taux maximum de 4,75% ;

Le notaire des acheteurs notifie au notaire des vendeurs, la renonciation de ses clients du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt.

Le vendeur assigne l'acheteur pour faire juger que l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et en paiement de la clause pénale.

La Cour d'Appel de Versailles le déboute en retenant qu'il est reproché à l'acheteur d'avoir demandé à la BNP un prêt inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu'il est vrai qu'elle a demandé une simulation sur la base d'un taux de 4,20% dont il n'est pas démontré cependant qu'il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu pour la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu'il n'y a pas là une « instrumentalisation » de la condition suspensive.

Autrement dit, le fait d'avoir sollicité un prêt, qui a été refusé, et dont le taux n'était pas exactement le même que celui prévu dans la promesse de vente : 4,20 % au lieu de 4,75 % est sans incidence sur la mise en jeu de la clause suspensive.

La Cour de cassation censure cette décision car la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en constatant que l'acheteur avait sollicité de la banque BNP un prêt à un taux qui ne correspondait pas aux caractéristiques de la promesse, et qu'elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit.

Indépendamment de l'argument relatif à ce dossier détruit, la Cour de cassation, par cette décision, entend que les conditions prévues dans la condition suspensive soient scrupuleusement respectées.

Et, effectivement un prêt à un taux de 4,75% n'est pas un prêt à hauteur de 4,20%.

Décision que l'on peut cependant qualifier de sévère dans la mesure où si le prêt d'un d'intérêt de 4,20% a été refusé à l'acheteur, il en aurait été de même pour un prêt à hauteur de 4,75 % puisque par hypothèse les échéances auraient été plus élevées.

Cour de cassation 20 novembre 2013 n°12-29021

Lettre d'information juridique n°63 Décembre 2013

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