

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Propriété intellectuelle – Droit des affaires**  
**N° 32 / Février 2011**

**Sommaire**

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

*Droit d'auteur: Nouvelle décision écartant la présomption de titularité*

*Marque: L'exploitation d'une marque ne vaut pas exploitation pour les autres marques similaires du même titulaire.*

*Marque: Validité d'une marque composée de deux traits en relief.*

*Marque: Exemple d'une atteinte à une marque renommée*

*Parfum et droit d'auteur: Les juges du fond résistent à la Cour de cassation*

**DROIT DES AFFAIRES**

*Caution: Les banques ne sont pas obligées, sauf anomalies apparentes de vérifier les renseignements fournis par la caution.*

*Caution: En cas de pluralité de cautions, la nullité de l'une ou de plusieurs d'entre elles peut entraîner la nullité des autres.*

*Clause de dédit: Elle n'est pas assimilée à une clause pénale.*

*Clause résolutoire: Elle doit être appliquée de bonne foi.*

*Clause résolutoire: Elle est nulle dans un bail si elle ne respecte pas les dispositions légales et sa nullité ne peut être couverte.*

*Indivisibilité des conventions: Les clauses d'un contrat peuvent écarter toute indivisibilité entre plusieurs contrats*

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

## DROIT D'AUTEUR ET PRESOMPTION DE TITULARITE

Créé empiriquement par la Cour de cassation et appliqué de manière constante par la jurisprudence, la présomption de titularité permet à une personne morale de poursuivre en contrefaçon un tiers sans avoir à justifier de l'origine des ses droits sur le modèle revendiqué ou à justifier de la cession à son profit des droits d'auteur. Elle doit simplement rapporter la preuve d'actes d'exploitation.

Cette présomption facilite donc la tâche pour les personnes morales qui revendiquent les droits d'auteur sur des modèles qu'elles exploitent.

Mais par voie de conséquence elle permet à de simples importateurs de revendiquer des droits d'auteurs sur les articles importés. Ce qui n'est évidemment pas le but poursuivi par cette jurisprudence.

Comprenant l'effet contre productif de cette présomption, des décisions judiciaires ont précisément dénié à des importateurs le droit de se prévaloir de cette présomption.

Déjà en décembre 2008 (*voir lettre d'information n°12 d'avril 2009*) la Cour d'appel de Paris a jugé que dans le cas où le défendeur à l'action en contrefaçon apporte la preuve d'une exploitation antérieure du modèle litigieux par un tiers, la présomption de titularité doit être rejetée.

Dans une décision toute récente du 6 janvier 2011, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui refuse d'accorder la présomption de titularité à un importateur de modèles de jupes qui les commercialisait en France sous son nom.

En l'espèce, la cour régulatrice rappelle que la présomption de titularité suppose que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation.

Or, les modèles en cause avaient été acquis auprès du même industriel chinois et à la même époque par les deux sociétés françaises, celle poursuivante et celle poursuivie en contrefaçon, sans qu'il soit justifié par l'une d'entre elles d'instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication.

En conséquence, dans de telles circonstances, la société poursuivante ne pouvait se prévaloir d'actes d'exploitation propres à justifier l'application de la présomption de titularité.

On ne peut que se féliciter de cette décision, sauf à observer que sa motivation peut paraître troublante dans la mesure où actes d'exploitation et instructions ont une nature et une finalité différentes. Faut-il comprendre qu'un acte d'exploitation implique des actes d'instruction à la création du modèle ?

À en croire la présente décision, il faut le penser. Mais si la personne morale qui exploite le modèle doit en plus justifier de tels actes préparatoires à cette exploitation cela réduit d'autant le périmètre de la présomption. Il est vrai que ce cas d'espèce à la particularité d'opposer deux personnes morales qui se sont en même temps approvisionnées chez le même fabricant chinois. Et donc pourquoi favoriser l'une au détriment de l'autre ?

Moralité ou conclusion, il est conseillé aux personnes morales qui commercialisent des modèles fabriqués à l'étranger de conserver les preuves d'une implication dans le processus de création s'ils veulent bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur..

*Cour de cassation 6 janvier 2011 n° 09-14505*

## **MARQUE DECHEANCE POUR NON EXPLOITATION**

Une marque doit être exploitée. L'inexploitation d'une marque pendant cinq années ininterrompues peut entraîner sa déchéance si un concurrent en fait la demande devant le Tribunal.

Il arrive souvent que plusieurs marques souvent ressemblantes soient déposées par le même titulaire ce qui constitue une famille de marque.

La question controversée mais sur laquelle la jurisprudence est désormais fixée est de savoir si l'exploitation d'une des marques vaut exploitation pour les autres.

La société Abercombie & Fitch ( A&F) est titulaire de diverses marques qui intègrent les mots Abercombie & Fitch .

En défense à une action en contrefaçon, la société A&F est attaquée en déchéance de ses marques pour défaut d'exploitation. La demande est accueillie par la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation approuve.

La décision est uniquement censurée sur les dates de prise en compte des déchéances.

La décision rappelle qu'en déposant diverses marques, son titulaire a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il incombe à

son titulaire de justifier de l'usage sérieux que son titulaire a fait de chacune d'elles.

On ne peut être plus clair. Il est vrai que l'on ne comprend pas la raison d'une multiplicité de dépôts de marques similaires si ces marques restent à l'état de dépôt.

Cela étant, dès lors que ces marques sont similaires, une seule devrait suffire, si elle bien entendu elle exploitée, pour s'opposer aux contrefaçons.

Notons que dans la présente affaire, la déchéance a été prononcée pour l'ensemble des marques. La Cour a en effet jugé que ne constituait pas une exploitation sérieuse au sens des dispositions des articles L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'exploitation d'un site internet (implanté à l'étranger) permettant au consommateur résidant en France de connaître les produits et d'en faire l'acquisition.

La future implantation d'un magasin à l'enseigne Abrecombie & Fitch sur l'avenue des Champs Elysées proposant à la vente des articles marqués Abrecombie & Fitch devrait certainement mettre un terme à ce défaut d'exploitation

*Cour de cassation 9 novembre 2010 n°09-13144*

## MARQUE : VALIDITE DE DEUX TRAITS EN RELIEF

On connaissait la marque aux trois bandes, voilà désormais la marque aux deux traits.

La société Christian Dior a déposé à titre de marque un dessin représentant deux traits en relief (cicatrices) horizontaux placés symétriquement sur les extrémités du produit.

Dans le dépôt, la marque est représentée sous la forme d'un dessin en pointillés d'une veste vue de dos, avec deux traits pleins identiques et horizontaux répartis symétriquement au départ des emmanchures. Ce sont ces deux traits pleins qui sont revendiqués.

Alors que le premier juge avait annulé la marque pour manque de description et défaut de caractère distinctif, la Cour d'appel de Paris la valide au contraire jugeant que la représentation de la marque est précise et permet d'identifier sans hésitation pour ce qui concerne des vêtements, la forme du signe, sa taille par rapport aux dimensions du vêtement et son emplacement sur celui-ci.

Quant à son caractère distinctif, la Cour juge qu'il est inhabituel et même singulier de doter le dos d'un vêtement de coutures bien visibles, parfaitement horizontales et symétriques, et d'ajouter qu'en matière de mode vestimentaire, les consommateurs savent qu'un détail peut « faire signe » et être distinctif.

En conséquence, ces deux traits qui ne remplissent aucune fonction technique seront perçus par le consommateur comme

un signe renvoyant à l'indication d'une origine.

Une fois la validité de la marque admise restait à déterminer si des chemises présentant deux coutures situées en vis-à-vis, au dos des omoplates et perpendiculaires par rapport au corps du vêtement constituaient ou non la contrefaçon de la marque aux deux traits.

Pour la Cour d'appel la contrefaçon n'est pas établie car le consommateur percevra immédiatement que les deux pinces ou coutures ne sont nullement rectilignes mais sont nettement inclinées, épousant ainsi la courbe des épaules en parallèles de la couture qui courent le long de celles-ci.

Ainsi, l'effet visuel est nettement dissemblable de celui produit par la marque.

Cette décision est une belle leçon de droit et surtout de couture. Reste que la justice semble plus sévère quand il s'agit de juger l'imitation des trois bandes de la société Adidas que celle des deux traits de la société Christian Dior.

Il est vrai également, ajoute la Cour dans sa décision, certainement pour la conforter, que cette marque composée de deux traits n'est pas l'objet d'une exploitation intensive. Mais est-ce vraiment un critère de la contrefaçon ?

*Cour d'appel de Paris 12 novembre 2010  
n°2009-13664*

## MARQUE : ATTEINTE A UNE MARQUE RENOMMEE

L'humour n'est pas toujours accepté par les tribunaux, surtout lorsque, utilisé à des fins commerciales, il discrédite une marque renommée.

On connaît cette flottille de marques : Petit navire, le bon goût du large, Darne de thon au naturel Petit.

Un fabricant de tee-shirts a décidé d'imiter sous une forme de jeux de mots lesdites marques en y imprimant les accroches suivantes : Petit chavire, Le mauvais goût du large, Thon au fiel.

Pourquoi s'en prendre ainsi à l'entreprise titulaire des marques, pourrait-on se demander ? Avait-il mal digéré un morceau de thon mis en conserve ? S'était-il blessé par l'ouverture d'une boîte ? On ne connaît pas la réponse. En tous cas, il semble bien qu'une arrête lui soit restée à travers la gorge pour s'en être ainsi pris à ces marques célèbres.

Le titulaire des marques victimes de ce sabotage haussa le ton et mit le cap vers le Tribunal de Brest pour une première escale puis vers la Cours d'appel de Rennes.

Et il invoqua l'atteinte à la renommée de ses marques. En effet, au regard du principe de spécialité, il n'y a pas de contrefaçon, les aliments et les tee-shirts n'étant nullement des articles similaires.

Mais la renommée d'une marque se joue des récifs et barrières car l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle veille tel un phare à l'entrée du port. Ainsi, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour les 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.

Le propriétaire des marques galvaudées après avoir démontré que ces marques jouissaient d'une renommée sur l'ensemble du territoire est donc passé à l'abordage et n'eut aucune difficulté à démontrer que ces jeux de mots lui portaient préjudice.

Il gagna donc cette bataille navale. L'imitateur fut donc condamné à payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts après avoir vainement invoqué le droit à la parodie qui relève du droit d'auteur et non du droit des marques, et la liberté d'expression, également écartée par la justice, car nous dit la Cour d'appel, elle se conçoit dans le cadre d'un usage à titre polémique mais non à des fins commerciales ou dans la vie des affaires. Les jurisprudences Esso et Areva n'ont donc pas servi de bouées de sauvetage à ce fabricant de tee-shirt.

*Cour d'appel de Rennes 27 avril 2010 n° 2009-00413*

## PARFUM ET PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

Les Tribunaux et Cours d'appel font encore de la résistance à la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse la

protection des parfums par les droits d'auteur.

Rappelons l'attendu désormais célèbre de la Cour de cassation : *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, 3, 14)*

Deux nouvelles décisions de Cours d'appel remettent en question cette jurisprudence.

D'abord la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 septembre 2010, puis la Cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 10 décembre 2010.

Les attendus de cette dernière décision méritent d'être retranscrits : *Attendu que si la création d'un parfum nécessite à l'évidence un savoir-faire, elle ne se limite pas à une opération purement technique, qu'elle exige en effet une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une conjugaison des éléments volatiles et persistants et une combinaison des*

*diverses essences dans des proportions permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilité et l'imagination de son auteur et constitue, à condition d'être originale, une création artistique susceptible de bénéficier du droit d'auteur, peu importe que cette création, fasse ensuite l'objet d'une reproduction industrielle ».*

La Cour de cassation va-t-elle se plier sous ces nombreux coups de buttoirs que lui assènent les juges du fond ? Va-t-elle condamner les copieurs de parfums pour « fragrance délit » ?

A suivre.....

*Cour d'appel de Paris 22 septembre 2010 n°08-23648*

*Cour d'appel d'Aix en Provence 10 décembre 2010 n°2010-475*

## DROIT DES AFFAIRES

### CAUTION : LA VERIFICATION PAR LA BANQUE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA CAUTION A SES LIMITES.

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il faut donc, ce que naturellement la banque ne manque pas de réclamer, que la caution fournisse les éléments de ses revenus et de son patrimoine.

Pour la Cour de cassation, en l'absence d'anomalie apparente le créancier n'est pas tenu de vérifier les biens et les revenus déclarés par la caution au moment où il s'engage.

En l'espèce la fiche de renseignements signée par une caution qui garantissait le découvert de la société dont il était le dirigeant faisait apparaître qu'elle

possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40.000,00 Euros.

En conséquence de quoi, son cautionnement à hauteur de 20.000,00 Euros n'a pas été jugé disproportionné.

Notons que la caution n'avait pas elle-même rempli cette fiche, mais l'ayant signée, cela revenait donc au même. Et l'on peut supposer que le montant des valeurs mobilières avait été largement surévalué pour obtenir le concours bancaire sollicité par le débiteur cautionné.

La Cour de cassation précise toutefois que le créancier n'a pas à vérifier : « en l'absence d'anomalie apparente ».

Or la caution invoquait qu'elle était au chômage et ne disposait que d'indemnités en diminution lors de la signature de son engagement. Cette situation personnelle constituait-elle une anomalie apparente au regard de la possession d'un portefeuille de 40.000,00 € ? Il faut penser que non.

*Cour de cassation 14 décembre 2010 n°09-69807*

### **CAUTION : PLURALITÉ DE CAUTIONS.**

Une banque consent un prêt à une société. Ce prêt est garanti par huit cautionnements.

Or, sur les huit cautionnements, sept sont annulés pour usage de faux.

La huitième caution peut elle être libérée de son engagement ?

D'abord la Cour d'appel répond par la négative en jugeant que pour être la cause de nullité d'un contrat, l'erreur doit porter sur la substance de la chose qui en est l'objet. Or, la (huitième) caution ne prétendait pas avoir été induite en erreur sur la nature de l'acte, mais seulement sur le fait qu'elle pensait être engagée avec d'autres personnes (Les cofidélés).

Cette décision est sèchement censurée par la Cour de cassation qui juge qu'en se

déterminant ainsi, sans rechercher si le consentement de la caution n'avait pas été déterminé par l'existence, à ses côtés de sept autres cofidélés, recherche qui aurait permis d'établir si le consentement de l'intéressée avait ou non été vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Décision logique. On signe plus facilement un engagement à plusieurs que tout seul, d'abord cela rassure et ensuite, en cas de mise en exécution de la caution, le recours subrogatoire permet à celui qui a payé d'obtenir le remboursement par les autres cautions de ce qu'il a payé au-delà de sa part contributive.

*Cour de cassation 30 novembre 2010 n° 09-16709*

### **CLAUSE DE DEDIT ET CLAUSE PENALE**

Il ne faut pas confondre ces deux clauses.

La clause de dédit et la clause pénale sont de nature différentes.

L'une a pour objet de permettre à celui qui s'engage de se désengager.

L'autre a pour objet de faire assurer par l'autre partie l'exécution de son obligation.

Seule la clause pénale peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive ou augmentée, si elle est manifestement dérisoire ce qui, dans la pratique, est beaucoup plus rare.

En revanche, la clause de dédit est immuable.

Un arrêt d'une Cour d'appel a ainsi été censuré pour avoir déclaré excessif et ordonné la réduction du montant d'une

indemnité de dédit prévue dans un protocole d'accord relatif à l'achat de produits.

Ceux qui s'engagent avec possibilité de se rétracter en payant un dédit doivent donc vérifier que le montant de ce dédit est raisonnable, car même excessif, il fait la loi des parties et aucun juge ne pourra en réduire son montant.

*Cour de cassation 18 janvier 2011 n°09-16863*

### **CLAUSE RESOLUTOIRE ET BONNE FOI**

Une clause résolutoire insérée dans un contrat permet de résilier ce contrat en cas de faute commise par le contractant à condition que cette faute soit expressément prévue dans les stipulations du contrat.

Mais ce n'est pas la seule condition de son application. En effet, comme toute convention, elle doit être mise en œuvre de bonne foi. (Article 1134 al. 3 du Code civil).

En l'espèce, une clause résolutoire insérée dans un bail commercial avait été mise en jeu par le bailleur pour défaut de paiement d'arriérés de loyer. Il l'emporte devant les juges du fond, mais la décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi.

En effet, le locataire soutenait que le bailleur entendait faire cesser une

exploitation concurrente d'un commerce que cette dernière possédait par ailleurs.

Acceptons cette décision qui rappelle fort heureusement le principe de loyauté. Cela étant, il n'en demeure pas moins que le locataire restait débiteur de loyers et n'avait pas déféré au commandement visant ladite clause résolutoire.

Et donc doit-on en conclure que le bailleur dès lors qu'il est aussi concurrent de son locataire est privé du bénéfice de la clause résolutoire ? En effet sa mise en œuvre aura nécessairement pour effet d'éliminer un concurrent.

Il appartiendra à la Cour de renvoi de sonder les véritables intentions de ce bailleur, ce qui n'est pas une mince affaire.

*Cour de cassation 10 novembre 2010 n°09-15937*

### **CLAUSE RESOLUTOIRE QUI NE RESPECTE PAS LES DISPOSITIONS LEGALES**

L'article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet

qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.



Dans un bail commercial la clause résolutoire prévoyait qu'à défaut de paiement et quinze jours après un simple commandement ou une sommation d'exécuter contenant mention de la clause resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit.

Ayant cependant conscience que cette clause était au regard du délai, contraire à la loi, le propriétaire notifia un commandement prévoyant un délai d'un mois et non pas celui de quinze jours prévu dans le bail.

Peine perdue, car la Cour d'appel annula néanmoins le commandement. La Cour de cassation approuve.

Le raisonnement relève d'un implacable syllogisme.

Dès lors que l'article L 145-15 du code de commerce édicte la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L 145-41 du même code, la clause résolutoire insérée au bail faisant échec auxdites dispositions est donc nulle.

Et si elle est nulle, c'est qu'elle n'existe pas, ce qui exclut qu'un commandement puisse la viser.

Le propriétaire pourra toujours obtenir la résiliation du bail en saisissant le juge du fond mais si entre-temps le locataire a payé et paye ses loyers, le juge pourrait considérer la faute éteinte.

*Cour de cassation 8 décembre 2010 n°09-16939*

## **INDIVISIBILITÉ DES CONVENTIONS**

Plusieurs contrats ont souvent la même cause. Il en est notamment des contrats d'achat d'un matériel, de son financement et de son entretien. Ces contrats sont souvent jugés de par leur nature et de par leur objet, indivisibles, en ce sens que la nullité de l'un entraînera la caducité des autres.

Il en sera autrement quand les signataires en auront décidé différemment.

Une entreprise passe commande auprès d'une société d'informatique d'un produit appelé « Net in Pack », comprenant la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement est assuré par la souscription auprès de la société Factobail d'un contrat de location financière.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société prestataire et l'arrêt de la prestation informatique, le client interrompt le paiement des mensualités du contrat de location. Elle est donc assignée en justice par la société Factobail.

Le client fait valoir l'indivisibilité des deux contrats et donc demande l'annulation du contrat de financement pour absence de cause.

Son action est rejetée par les juges du fond, et la Cour de Cassation approuve et ce en raison des termes du contrat de financement qui précisait que les produits avaient été choisis par le locataire sous sa responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur et que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l'immobilisation temporaire

des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité.

Ainsi, pour les juges ces deux contrats étaient de par la volonté même des parties divisibles de sorte que la disparition de l'un ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre.

Le locataire est donc bien condamné à continuer à payer les loyers d'un matériel

qui non pas n'existe plus, mais qui n'est plus en fonctionnement.

On doit retenir que sans cette clause, le locataire aurait été déchargé du paiement des loyers, et l'on peut supposer que cette clause est une clause de style insérée dans les contrats de location financière.

Clause que certainement le locataire n'avait pas lue.

*Cour de cassation 28 octobre 2010 n°09-68014*

Lettre d'information juridique n°32 /Février 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

[www.avocat-baranes.fr](http://www.avocat-baranes.fr)

---

Cabinet d'Avocats Claude Baranes