

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Propriété intellectuelle – Droit des affaires**  
**N° 43/ Février 2012**

**Sommaire**

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

*Marque : Le SOPALIN est bien une marque*

*Marque : Une boisson alcoolique ne peut porter comme nom et donc comme marque, celui d'un autre produit même totalement différent. Cas de la marque DYPTIQUE.*

*Marque : Rappel du principe de spécialité. La reproduction sur une photographie d'un produit déposé à titre de marque tridimensionnelle, constitue-t-elle une contrefaçon ?*

*Marque : Si la marque n'est pas exploitée, sa copie ne peut entraîner de risque de confusion.*

*Marque : La contrefaçon implique un usage dans la vie des affaires.*

**DROIT DES AFFAIRES**

*Agent commercial : Un départ à la retraite n'entraîne pas nécessairement le paiement de l'indemnité de fin de contrat*

*Agent commercial : Validité de la clause dite de droit d'entrée ?*

*Banque : Devoir de mise en garde. La capacité financière de remboursement s'apprécie aussi au regard des biens détenus par l'emprunteur.*

*Caution : Quand s'imposent les mentions manuscrites obligatoires ?*

*Claude résolutoire : il faut s'en prévaloir dans la mise en demeure pour la faire jouer*

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## **MARQUE DECHEANCE POUR DEGENERESCENCE (Absence de) : LE SOPALIN FAIT DE LA RESISTANCE.**

Aux termes de l'article 714-6 du Code de la propriété intellectuelle : Encourt la déchéance de ses droits de propriété d'une marque devenue de son fait : a) *la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.*

En d'autres termes, une marque qui se confondrait avec le produit ou le service qu'elle désigne ne serait plus distinctive et son titulaire serait par conséquent déchu de son droit de propriété sur ladite marque. C'est donc une sanction lourde de conséquences. Les exemples sont légions : Frigidaire, Fermeture éclair, Klaxon Plus récemment Pina Colada et Botox. Il s'agit de la déchéance pour dégénérescence d'une marque

Qu'en est-t-il du signe Sopalin désignant des essuie-tout ?

Il s'agit bien d'une marque, qui, il est vrai a tendance à être utilisée comme l'appellation générique des rouleaux de papiers destinés précisément à tout essuyer. C'est paradoxalement les conséquences du succès de la marque.

On pourrait d'ailleurs, comparer cette marque avec celle, tout aussi célèbre, désignant des mouchoirs en papier.

Bref cette marque fait l'objet d'une attaque par un concurrent qui invoquait notamment sa dégénérescence.

Ce concurrent avançait que le terme Sopalin était utilisé dans la presse, sur des forums internet, comme mot clef, voire même dans des décisions de justice comme la dénomination usuelle des papiers essuie-tout.

Mais ces différents emplois du terme Sopalin relevés par le concurrent n'ont pas été jugés significatifs et en tous cas suffisant pour prouver l'utilisation de ce terme à titre de dénomination usuelle des essuie-tout dans le commerce

A cette occasion le Tribunal de Grande instance de Paris, a rappelé qu'une marque ne devient la désignation usuelle d'un produit dans le commerce que si le terme protégé est utilisé de façon généralisée par le public concerné, lequel public s'agissant d'un produit distribué auprès des consommateurs par le biais d'intermédiaires tels que les grandes surfaces, est constitué aussi bien par l'utilisateur final ( le consommateur) que par le professionnel du secteur considéré. L'action en déchéance pour dégénérescence est donc rejetée.

Sopalin est bien et reste une marque. Le titulaire de cette marque était en tout cas outillé pour essuyer l'affront subi par cette attaque.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 18 novembre 2011 n° 2011 -027126*

**MARQUE : QUAND LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE VIENT INDIRECTEMENT AU SECOURS DU DROIT DES MARQUES (Affaire DYPTIQUE)**

La législation anti-boisson alcoolique interdit toute propagande ou publicité indirecte pour un produit, autre qu'une boisson alcoolique, qui rappellerait une boisson alcoolique.

La législation anti-tabac prévoit les mêmes interdictions.

Cette législation entraîne un effet pervers en raison du principe de spécialité du droit des marques.

En effet une marque ne protège que les produits visés dans l'enregistrement et qui sont répartis par classe ou catégorie.

On peut donc trouver le même signe pour des produits différents. Par exemple le signe Mont Blanc est une marque désignant des montres et un autre désignant des crèmes desserts.

En l'espèce, la société DYPTIQUE est titulaire de la marque verbale éponyme DYPTIQUE qui désigne notamment des parfums, des bougies et des produits cosmétiques.

De son côté la société HENNESSY a déposé le même terme, plusieurs années plus tard, pour désigner des boissons alcooliques.

Sur le principe, il n'existe aucune identité voire similitude entre les parfums, bougies ou produits cosmétiques et les produits alcooliques. Les deux marques devraient donc pouvoir coexister.

C'est en ce sens que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait refusé d'annuler la marque de la société HENNESSY (*voir lettre d'information juridique n° 26 de juillet*)

Ce jugement est toutefois infirmé par la Cour d'Appel de Paris par arrêt du 28 octobre 2011.

Pour la Cour, le dépôt de la marque DYPTIQUE désignant des boissons alcooliques, paralyse l'usage de la première marque.

Autrement dit, la société DYPTIQUE ne pouvait plus faire de publicité et donc promouvoir ses parfums, bougies et produits cosmétiques vendus sous sa marque DYPTIQUE car ces publicités pouvaient être analysées comme des publicités indirectes en faveur des produits alcooliques de la société HENNESSY.

La marque seconde a donc été annulée, car elle faisait de l'ombre à la marque première, ou plus exactement l'empêchait de se développer.

En résumé, si l'on devait généraliser cette décision, une boisson alcoolique ne peut porter comme nom, un nom déjà déposé à titre de marque pour toute autre produit.

Le principe de spécialité prend donc, en quelque sorte, l'eau.

*Cour d'appel de Paris 26 octobre 2011 n°2009-23375*

## **MARQUE : LE RAPPEL DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ**

La reproduction par voie de photographies reproduisant des emballages de produits déposés à titre de marque constitue-elle une contrefaçon ?

Une agence photographique loue ses images, via ses sites internet, à une clientèle de professionnels.

Parmi ses images, l'on trouve des photographies d'emballages de produits qui ont un lien avec l'alimentation et la diététique.

Or ces produits sont également des marques (figuratives ou tridimensionnelles). Le titulaire de ces marques assigne l'agence en contrefaçon pour les avoir reproduites sans son autorisation.

Il est toutefois débouté tant par le tribunal que par la Cour d'appel

L'analyse de la décision constitue un rappel des conditions de l'atteinte à une marque.

La Cour d'appel rappelle le principe de spécialité du droit des marques, et donc que l'utilisation à des fins commerciales des photographies ne constitue pas une contrefaçon dès lors que la protection ne s'applique qu'aux produits enregistrés ou similaires à savoir des produits liés à l'alimentation et que les photographies ne sont ni identiques ni similaires aux produits protégés par les marques.

Ainsi, la représentation photographique d'un produit n'est pas le produit lui-même, en tous cas en droit des marques.

L'acheteur achète une photographie et non le produit. Il s'agit en effet de secteurs totalement différents, et l'utilisation même à des fins commerciales de ces photographies ne constitue donc pas une atteinte à la marque. C'est donc l'application même du principe de spécialité.

Naturellement, s'agissant de la forme d'un produit ou d'un emballage, le titulaire tenta sa chance sur le terrain du droit d'auteur.

Cependant, selon la Cour, ces mêmes emballages ne font preuve d'aucune originalité particulière puisqu'ils sont, nous dit la Cour, de la forme et de la taille nécessaires à assurer leurs fonctions de conditionnement des produits vendus.

Enfin, même résultat négatif sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme commercial qui s'entend comme le fait de s'inspirer d'une valeur économique développée par autrui, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence.

En effet, l'agence photographique a démontré qu'il est impossible de parvenir sur ses sites internet en entrant les photographies litigieuses dans un moteur de recherche, ce qui démontre qu'elle n'a pas entendu tirer partie de ces photographies pour favoriser ses sites internet.

*Cour d'appel de Poitiers 24 mai 2011 n° 2010-00316*

**MARQUE : L'EXPLOITATION DE LA MARQUE EST-ELLE UNE CONDITION POUR ETABLIR LE RISQUE DE CONFUSION DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON PAR IMITATION ?**

On sait qu'en matière de contrefaçon par imitation, il est nécessaire d'établir un risque de confusion qui s'analyse comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d'entreprises liées économiquement et l'on sait aussi que ce risque doit tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment le degré de similitude entre les marques et celles des produits ou service désignés.

Le 8 février 2011, la Cour de cassation avait rendu un arrêt qui semblerait ajouter une nouvelle condition à la condition de ce risque de confusion : l'exploitation de la marque arguée contrefaite.

Les faits sont d'une apparente simplicité : Le déposant de la marque « *Kezako, au moins c'est pas du hasard* » a attaqué en contrefaçon la société Nestlé pour avoir commercialisé des produits dont l'emballage comportait au dos la mention « Kezako ».

Son action est rejetée par les juges du fond, et la Cour de cassation approuve. Le motif de rejet de l'action en contrefaçon est le suivant : la marque « *Kezako, au moins c'est pas du hasard* » n'étant pas exploitée, son titulaire n'a donc pas été en mesure d'établir un risque de confusion dans l'esprit du public.

Surprenante décision dans la mesure où le titulaire de la marque a cinq années pour l'exploiter. Mais, cette décision est logique en fait, car il est vrai que le public ou plus exactement le consommateur d'attention moyenne ne peut par hypothèse connaître une marque qui n'est pas exploitée et donc qu'il ne peut être établi, dans son esprit, un quelconque risque de confusion, entre cette marque, qu'il ne connaît pas, et le signe litigieux qui l'imité.

En tous cas cette décision engendre de nombreuses questions. Le risque de confusion serait-il donc suspendu à l'exploitation du produit ou du service sur lequel est apposée la marque pour réapparaître aussitôt une fois la mise dans le commerce du produit ou du service revêtu de la marque ? Dans ce cas, à quelle époque doit-on faire remonter la contrefaçon, ou plus exactement est-elle rétroactive ?

Attendons donc la suite.

*Cour de cassation 8 février 2011 n° 09-13610*

Depuis plusieurs années, la jurisprudence française se rangeant au côté de la jurisprudence communautaire rappelle que l'usage par un tiers d'une marque n'est sanctionnable que si cet usage est effectué dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans une décision du 20 septembre 2011 à propos de l'importation de consoles de jeux Playstation revêtues d'une marque communautaire.

La douane intercepte 9 consoles de jeux Playstation 3 portant la marque Sony.

L'importateur de ces 9 consoles est condamné au pénal par le Tribunal correctionnel, la peine est confirmée en appel.

Un pourvoi en cassation est formé et la Cour de cassation casse la décision.

En effet, pour les juges de la cour de cassation, les juges du fond se devaient de rechercher si l'usage des marques avait eu lieu dans la vie des affaires.

Notons qu'à la lecture de cette décision, il ressort que les 9 consoles n'étaient pas destinées à la vente, ce qui implique par hypothèse qu'elles n'entraient pas dans le contexte d'une activité commerciale.

Cette décision fait réfléchir, car manifestement les consoles n'étaient pas d'origine puisque les marques de Sony apposées ne l'ont pas été avec l'accord de leur titulaire.

Ainsi l'importation de produits sur lesquels est apposée une marque sans l'autorisation de son titulaire n'implique pas pour autant une contrefaçon de marque.

Cette condition d'usage dans la vie des affaires constitue donc une brèche ouverte et donc notamment offerte aux touristes qui importent toutes sortes de produits marqués d'une marque contrefaisante, puisqu'ils ne le font pas dans le contexte d'une activité commerciale.

Attention, cependant car cette condition ne concerne que le droit des marques et non le droit d'auteur et celui des dessins et modèles.

*Cour de cassation 20 septembre 2011 n° 2010-19284*

# DROIT DES AFFAIRES

## AGENT COMMERCIAL ET DEPART A LA RETRAITE

Aux termes de l'article L 134-13 al 2 du Code de commerce lorsque l'agent prend l'initiative de la rupture, il n'a pas le droit à son indemnité sauf si la cessation du contrat est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

Mais que se passe-t-il lorsque l'agent décide de prendre sa retraite ?

Une cour d'appel avait condamné le mandant au paiement de l'indemnité en retenant que l'âge à lui seul peut être la cause de son versement et que le départ à la retraite, qui est lié à une condition d'âge et de durée de la période de travail correspond à la mention d'âge mentionnée à l'article L 134-13 du Code de commerce.

Or, cette condition est nécessaire mais non suffisante rappelle la Cour de cassation qui censure ainsi la décision de la Cour d'appel

Il faut en plus que la situation personnelle de l'agent commercial ne lui permette pas de poursuivre raisonnablement son activité.

L'article L 134-13 al 2 est en effet parfaitement clair. Que cela soit, l'âge, la maladie ou l'infirmité, ces causes doivent rendre raisonnablement impossible la poursuite de l'activité.

En l'espèce, l'agent n'avait que 58 ans. Et il est vrai qu'à 58 ans on est encore dans la force de l'âge.

*Cour de cassation 29 novembre 2011 n° 10-26759*

## AGENT COMMERCIAL : CLAUSE DITE DE DROIT D'ENTREE.

Une clause d'un contrat d'agence commerciale stipulait que le mandant transmettait à l'agent une liste de clients lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 520.000,00 €, et que l'agent s'engageait en contrepartie à régler la somme de 46.800,00 €, somme qui serait imputée sur l'indemnité de « clientèle » due en cas de rupture.

Quelle peut être la validité de cette clause, si l'on sait que les dispositions relatives à l'indemnité, non pas de clientèle, mais de fin de contrat sont d'ordre public, que non seulement, elle ne peut être évaluée contractuellement à l'avance, mais également que l'agent ne peut y renoncer.

Or, en imputant ainsi à l'avance la somme de 46.800,00 € sur une éventuelle indemnité, ne détourne-t-on pas indirectement ces dispositions ?

Et quel serait le sort de cette somme au cas où l'indemnité ne serait pas due, dans l'hypothèse d'une démission ou d'une faute grave de l'agent ?

Dans une décision du 31 janvier 2011, la Cour d'appel de Pau valide cette clause en déduisant donc du montant de l'indemnité due à l'agent le somme de 46.800,00 €.

Cette prise de position peut laisser perplexe, car même si cette clause ne fait pas échec à au principe du droit à l'indemnité, elle dérange dans le sens où elle apparaît contraire à l'économie du contrat d'agence commerciale par lequel l'agent prospecte, négocie et entretient la clientèle de son secteur, ce qui signifie que qu'il continue à négocier, et s'entretenir avec la clientèle déjà existante.

Nous ne savons pas si cet arrêt est ou non soumis à l'appréciation de la Cour de cassation. I

Il aurait été peut être plus approprié de prévoir un taux de commission variable selon que le client du secteur était déjà celui du mandant. A suivre donc.....

*Cour d'appel de Pau 31 janvier 2011 n°08-05015*

## **BANQUE ET DEVOIR DE MISE EN GARDE**

Rappelons que la banque est soumise à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, lorsque le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières et au risque d'endettement.

Il en va donc autrement, lorsque les mensualités du prêt sont adaptées aux capacités financières de l'emprunteur.

Quels sont les éléments qui entrent dans l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur ?

Naturellement, nous trouvons les revenus. Mais à côté de ces revenus doit-on ajouter le patrimoine de l'emprunteur ?

La Cour de cassation répond positivement et semble-t-il pour la première fois.

Elle approuve la Cour d'appel qui avait tenu compte du patrimoine des emprunteurs pour juger qu'une banque n'était pas tenue envers eux d'un devoir de mise en garde.

L'emprunteur soutenait, non sans raison d'ailleurs, qu'un patrimoine n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités.

Désormais donc, l'appréciation de la capacité financière de remboursement s'analyse aussi au regard des biens détenus par l'emprunteur non averti.

*Cour de cassation 6 décembre 2011 n°10-24268*



## CAUTION ET MENTION MANUSCRITE OBLIGATOIRE

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

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

Plusieurs questions se sont posées.

La Cour de cassation apporte ou plus exactement rappelle les réponses à ces questions.

D'abord, cette obligation de mention manuscrite s'impose à toutes les cautions qu'elles soient averties ou non averties. Autrement dit, peu importe que la caution soit le dirigeant de l'entreprise qu'il cautionne, ou un tiers à cette entreprise.

Ensuite, cette mention manuscrite s'impose que l'engagement présente un caractère civil ou un caractère commercial. Elle s'impose pour une personne physique qui cautionne une dette commerciale.

Enfin la Cour de cassation rappelle que cette mention manuscrite s'impose lorsque le créancier garanti est un créancier professionnel. Autrement dit, la mention manuscrite est inutile s'il s'agit par exemple de garantir un prêt familial.

Seulement, qu'entend-t-on par créancier professionnel ? Pour la Cour d'appel de Montpellier qui voit sa décision censurée, le créancier professionnel est un établissement de crédit.

Pas du tout, ou pas seulement, répond donc la Cour régulatrice. Le créancier professionnel est en effet défini comme : celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

En l'espèce, la caution garantissait le paiement de l'achat de matériaux par sa société, ce dont il résultait que la créance était bien née dans l'exercice de la profession de la société créancière, c'est à dire du fournisseur.

Ainsi, la mention manuscrite était obligatoire. Pour l'avoir omise, le fournisseur voit donc s'envoler la garantie apportée par la caution.

*Cour de cassation 10 janvier 2012 n° 10-26630*

## **CLAUSE RÉSOLUTOIRE : IL FAUT S'EN PRÉVALOIR POUR LA FAIRE JOUER**

Une clause résolutoire ne peut en principe, sauf dispense expresse dans la clause, être mise en jeu, sans mise en demeure préalable.

Mais la mise en demeure si elle est nécessaire n'est pas suffisante pour mettre en jeu la clause résolutoire. La Cour de cassation ajoute en effet que la mise en demeure doit indiquer au débiteur que faute, pour lui de s'exécuter, le créancier mettra en jeu la clause résolutoire.

Le créancier doit donc non seulement mettre le débiteur en demeure de s'exécuter (paiement, ou autres obligations contractuelles), mais également le prévenir qu'à défaut de s'exécuter, la clause résolutoire, c'est-à-dire la résiliation du contrat, sera prononcée.

A défaut de cette précision, la mise en demeure n'aura comme conséquence que celle attachée à une simple mise en demeure, celle faisant par exemple courir les intérêts moratoires en cas de non paiement.

En l'espèce, dans le cadre d'un bail à construction, le bailleur avait mis en demeure le locataire de payer, sans toutefois lui indiquer que, à défaut de paiement, il entendait se prévaloir de la clause résolutoire.

En conséquence, pour les juges, cette simple mise en demeure qui n'évoquait pas la sanction de la résiliation n'était pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire.

Cette décision est logique, car rien n'oblige le créancier à mettre en jeu la clause résolutoire, et par voie de conséquence le destinataire d'une mise en demeure ne visant pas ladite clause, peut parfaitement penser que son créancier n'envisage pas la fin de la relation.

*Cour de cassation 1<sup>er</sup> juin 2011 n° 09-70502*

**Lettre d'information juridique n°43 Février 2012**

**Cabinet Claude BARANES**

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

Fax 01 53 64 09 72

[claudebaranes@avocat-baranes.fr](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

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