

## **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° 54/ Février 2013

Lettre d'information juridique

PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT DES AFFAIRES

### **Sommaire**

#### **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Droit moral : Droit moral de l'architecte sur un projet non réalisé.

Droit Voisin : La présomption de titularité étendue aux droits voisins.

Marque : Déchéance pour défaut d'exploitation de la marque malgré l'exploitation par un ex-licencié.

Marque : Absence de contrefaçon si le signe n'est pas utilisé à titre de marque.

Marque : Pas de similarité entre les vêtements et les chaussures.

Modèle : Validité d'un modèle de support de vignette d'assurance.

#### **DROIT DES AFFAIRES**

Franchise : Possible similarité entre la clause de non concurrence et celle de non réaffiliation

Lettre d'intention : Portée et effet d'une lettre d'intention d'acquérir.

Rupture des relations commerciales : Notion de rupture partielle.

Rupture des relations commerciales : Rupture et modification du contrat.

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## DROIT MORAL DE L'ARCHITECTE SUR UN PROJET FINALEMENT NON REALISE.

Sous réserve d'originalité, l'architecte bénéficie d'un droit de propriété intellectuelle sur ses œuvres.

On sait que les droits d'auteur sont composés de droits patrimoniaux et du droit moral et qu'une œuvre même inachevée fait naître le droit de propriété intellectuelle profit de l'auteur.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un architecte avait conçu un bâtiment à usage de bureau dont pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée en l'état de fondations d'un bâtiment. Une SCI ayant acquis le terrain sur lequel demeuraient ces fondations a fait construire un immeuble de bureau mitoyen de celui réalisé au titre de la première tranche.

Exposant que cette construction portait atteinte à son droit moral sur l'œuvre d'architecture qu'il a conçue, quand bien même serait-elle inachevée, l'architecte a assigné la SCI pour solliciter la démolition.

Son action est rejetée par les juges du fond et la Cour de cassation approuve. En effet, la Cour relève que l'architecte s'était vu confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureau, dont il n'a réalisé qu'une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée. Dès lors, le droit moral de l'architecte ne faisait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial.

En d'autres termes l'œuvre architecturale n'était pas inachevée comme l'invoquait l'architecte, mais tout simplement inexistante, et il n'y a pas de droit d'auteur sans création sur laquelle il repose.

Reste à savoir, si une construction mitoyenne à la première tranche pouvait porter atteinte au droit moral de l'architecte relative à cette tranche. La question n'est pas posée, mais il va sans dire que l'œuvre initiale prévoyant cette deuxième tranche, l'architecte ne pouvait invoquer une atteinte à son droit moral sur la première tranche de l'immeuble, sauf si la deuxième tranche défigurait la première. Ce qui n'était pas non plus soulevé et donc ce qui n'apparaissait pas être le cas

*Cour de cassation 17 octobre 2012 n°11-18638*

## DROIT VOISINS : la présomption de titularité en matière de droit d'auteur s'applique aussi aux droits voisins.

On connaît bien la présomption de titularité d'origine jurisprudentielle au profit des personnes morales aux termes de laquelle, l'exploitation non équivoque d'une œuvre par la personne morale fait présumer en l'absence de revendication de l'auteur, que cette personne morale est titulaire des droits sur l'œuvre.

La Cour de cassation vient d'étendre cette présomption aux droits voisins et notamment aux producteurs de phonogramme.

En l'espèce, une société exploitait des enregistrements phonographiques de jazz et de variétés. Se plaignant que ces enregistrements avaient été reproduits sans son autorisation elle invoqua pour faire valoir sa titularité l'exploitation paisible de ces enregistrements, sans revendication des artistes et des producteurs.

Or la Cour d'appel refusa de suivre cette prétention jugeant que la présomption de titularité ne s'appliquait qu'aux droits d'auteur et non aux droits voisins.

La Cour de cassation censure la décision en adaptant son attendu sur celui maintes fois rappelé en droit d'auteur : *Attendu qu'en l'absence de toute revendication émanant de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de sons ou de ses ayants droits l'exploitation publique paisible et non équivoque d'un enregistrement par une personne physique ou morale sous son nom, est de nature à faire présumer à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon que celle-ci est titulaire sur l'enregistrement des droits prévus à l'article susvisés* » (L 213-1 du Code de Propriété intellectuelle définissant le producteur de phonogramme, et l'étendue de ses droits).

La généralité des termes de cet attendu, fait présumer que la présomption de titularité doit s'étendre à tous les droits voisins du droit d'auteur.

Notons enfin, que la Cour de cassation fait jouer cette présomption aussi bien pour les personnes morales que physiques, alors que cette jurisprudence fut instaurée au bénéfice des personnes morales.

*Cour de cassation 14 novembre 2012 n°11-15656*

## **MARQUE : DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION MALGRE SON EXPLOITATION PAR L'EX LICENCIE.**

La question de la déchéance du titulaire de la marque pour défaut d'exploitation apporte des réponses pleines de de surprise.

Rappelons que le titulaire de la marque peut être déchu des droits sur sa marque, s'il ne l'a pas exploitée pendant une durée ininterrompue de cinq années.

Et rappelons que l'exploitation d'une marque sans l'autorisation de son titulaire est une contrefaçon.

L'application conjointe de ces deux règles peut réserver des surprises, que l'on pourrait qualifier de retour de flamme.

Il s'agit en l'espèce d'une décision rendue par une juridiction luxembourgeoise, mais qui peut parfaitement s'exporter devant une juridiction française.

La société Canal+ avait concédé une licence pour sa marque déposée au Benelux « Canaldigitaal ».

Le contrat s'était terminé en 2005 sans être renouvelé, Or le licencié continua à faire usage de la maque au Pays Bas de manière non équivoque et donc ostensiblement.

La société Canal + mit plus de cinq années pour réagir et assigna son ex-licencié en paiement de royalties et clause pénale, lui réclamant plus de 30 millions d'euros.

L'ex-licencié en défense souleva la déchéance pour défaut d'exploitation pendant une période ininterrompue de cinq années, et le tribunal luxembourgeois lui donna raison.

En effet, pour ne pas tomber en déchéance l'usage de la marque doit être un usage fait avec le consentement du titulaire.

Or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas, puisque c'est précisément le fondement de la demande en dommages et intérêts de la société Canal+ contre son ex-licencié : l'exploitation par l'ex-licencié sans le consentement du titulaire.

Ainsi le titulaire est donc victime de sa propre demande en reprochant après cinq années à son ancien licencié d'avoir exploité sa marque sans son consentement, alors que c'est précisément l'absence de consentement qui a abouti à faire prononcer la déchéance du titulaire sur la marque. Un véritable retour de flamme.

*T. ARR. Luxembourg 6 juillet 2012 L 142159*

**MARQUE : ABSENCE DE CONTREFAÇON LORSQUE LE SIGNE N'EST PAS UTILISÉ A TITRE DE MARQUE.**

Le titulaire de la marque « Interdit de me gronder » désignant notamment des vêtements ayant découvert que des magasins à l enseigne Z appartenant au groupe Zannier, proposaient à la vente des tee-shirts pour enfants arborant sur le devant les mentions « interdit de me gronder- vietato gidarmi (traduction en italien de la phrase précédente) a assigné ce dernier en contrefaçon.

Aussi bien le Tribunal que la Cour d'Appel ont écarté les griefs de contrefaçon.

La Cour d'appel a rappelé que le grief de contrefaçon par imitation, à savoir, lorsque le signe n'est pas reproduit à l'identique, doit s'analyser au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, interprétées à la lumière de l'article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'union Européenne, qui n'autorisent l'exercice du droit conféré par cet article au titulaire de la marque que dans les cas où l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions essentielles qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.

Pour résumer, il y a contrefaçon uniquement lorsque le tiers porte atteinte à la fonction de la marque qui est celle de garantir l'origine du produit.

Or, pour la Cour d'appel, les mentions en français et en italien : interdit de me gronder s'inscrivent dans une tendance banale de la mode consistant à revêtir les vêtements, de slogans censés refléter la pensée de celui qui les porte.

Et le consommateur sera enclin à regarder l'inscription litigieuse comme un message à caractère humoristique. Il sera perçu comme faisant parler l'enfant en exprimant un sentiment de rébellion ou comme illustrant une situation d'inversion des rôles ou le pouvoir d'interdire serait détenu par l'enfant.

En conséquence, ces messages litigieux ne seront pas interprétés comme désignant l'origine d'un produit provenant d'une entreprise particulière.

En d'autres termes, il n'y a pas de contrefaçon, puisque la fonction d'identification de l'origine du produit marqué n'est pas affectée.

Cet arrêt a donc le mérite de rappeler l'une des principales conditions de la contrefaçon d'une marque qui est l'atteinte à sa fonction d'indication d'origine, ce qui n'est pas le cas lorsque la marque étant une locution et que cette locution est employée dans le sens du langage courant.

*Cour d'Appel de Paris 28 novembre 2012 n° 2011-06473*

## **MARQUE : ABSENCE DE SIMILARITE ENTRE DES VETEMENTS ET DES CHAUSSURES**

Le titulaire de la marque QUINZE TREIZE désignant notamment des chaussures et vêtements reprochait à une société de commercialiser des chaussures et articles de maroquinerie portant la mention 15-13.

A l'évidence, la marque QUINZE TREIZE et la mention 15-13 présentent des similitudes, certes non visuelles, mais en tous cas auditives et conceptuelles.

Cependant, n'exploitant pas sérieusement la marque QUINZE TREIZE pour des chaussures, la déchéance du titulaire pour ces articles a été prononcée.

Restait à invoquer la contrefaçon de la marque à travers les vêtements pour lesquels elle était également déposée.

Les juges du fond refusent cependant de voir une similitude entre ces deux types d'articles.

Et la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé que si les vêtements sont parfois distribués dans les mêmes grandes surfaces que les chaussures, l'une des caractéristiques des grandes surfaces est précisément de proposer à la vente des produits de toute nature et qu'il n'existe en l'espèce aucun risque d'attribuer aux produits vendus la même origine raison des rapports existant entre eux, les chaussures et les vêtements ayant une destination différente.

On rappellera que la jurisprudence avait parfois considéré comme similaires les parfums et le prêt à porter, voire même les lunettes au regard de l'habitude des créateurs de prêt à porter de lancer leur fragrance. Il en va donc différemment pour les vêtements si l'on s'en tient à cette décision.

*Cour de cassation 20 novembre 2012 n°2011-14543*

## **MODELE : VALIDITE D'UN MODELE DE SUPPORT DE VIGNETTES D'ASSURANCE**

Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a eu à statuer sur un modèle déposé de support de vignette d'assurance pour moto.

Rappelons que la protection d'un dessin et modèle enregistré exige deux conditions : la nouveauté et le caractère propre.

S'agissant de la nouveauté, aux yeux du Tribunal, aucun des produits concurrents versés aux débats n'est de la même forme carré et le fait que cette forme soit aussi celle de la vignette que ces supports doivent accueillir ne suffit pas à administrer la preuve que des produits de cette forme ont nécessairement été fabriqués et vendus entre 1996 et 2002. Ainsi pour le Tribunal, à défaut de preuve d'une antériorité divulguée les supports de vignettes sont donc nouveaux.

Si la nouveauté du modèle est ainsi défini au regard de l'absence d'antériorité, rien n'est dit sur son caractère propre, deuxième condition de validité d'un modèle. Mais cette omission est réparée par l'originalité décelée par le Tribunal.

Le demandeur invoquait en effet également la protection au titre des droits d'auteur, alors que ces deux notions sont différentes..

Rappelons que le caractère propre pour un dessin et ou un caractère propre est ainsi défini par l'article L 511-4 du CPI : Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, alors que l'originalité doit traduire un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.

Et le tribunal de juger que le choix du matériau, son usinage et son sablage afin de lui donner un aspect lisse et vernis, voire soyeux au toucher, et exprimer un sentiment de qualité et de solidité du produit, confèrent à l'ensemble une forme épurée à laquelle s'ajoute le parti pris esthétique de valoriser les vis, pourtant indispensables, plutôt que de les dissimuler. De telles caractéristiques retenues pour fabriquer un objet fonctionnel, sinon indispensable pour le moins utile au propriétaire d'un deux roues ne révèlent suffisamment l'empreinte de la personnalité de l'auteur des supports de vignettes déposés.

Ainsi, les objets mêmes les plus usuels, voire qui ont un aspect fonctionnel peuvent être protégés par le droit des dessins et modèles et aussi par le droit d'auteur, car comme le dit le tribunal la démarche utilitaire ou fonctionnelle n'exclut pas l'originalité d'un modèle.

*Tribunal de grande Instance de Strasbourg : 16 octobre 2012 n°2011-02194*

# DROIT DES AFFAIRES

## FRANCHISE : CLAUSE DE NON REAFFILIATION ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE.

On rappellera que dans le cadre d'un contrat de franchise, une clause de non concurrence interdit l'exploitation à titre individuel de l'activité mais aussi au sein d'un réseau concurrent alors que la clause de non réaffiliation empêche de rejoindre un réseau concurrent, mais permet l'exploitation à titre individuel de l'activité.

En d'autres termes, dans un contrat de franchise, la clause de non concurrence a pour objet de d'interdire l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, et la clause de non-réaffiliation se contente de restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau.

Ces deux clauses obéissent aux mêmes conditions : Elles doivent être limitées dans le temps et dans l'espace (Une année en matière de franchise) et proportionnées au regard des intérêts légitimes du franchiseur.

Il arrive selon les circonstances que la clause de non-réaffiliation aboutisse à une véritable clause de non-concurrence.

En l'espèce, un contrat de franchise de commerce alimentaire de proximité prévoyait qu'en cas de rupture anticipée du contrat, le franchisé s'interdisait d'utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale, et d'offrir à la vente des marchandises dont les marques étaient liées à ces enseignes, et ce pendant une année et dans un rayon de cinq kilomètres du magasin qu'il exploitait.

Cette clause a été jugée nulle. En effet, les juges ont relevé que l'activité de distribution alimentaire de proximité s'exerce de manière quasi systématique dans le cadre de réseaux de franchise organisés et avec des enseignes nationales ou régionales et que la supérette du franchisé était exploité dans un petit chef-lieu de canton.

Il s'en déduisait dès lors, que la clause empêchait l'ex-franchisé, de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce dans des conditions économiquement viable.

Dans la mesure où elle interdisait dans les faits toute exploitation par l'ex-franchisé, elle se transformait en clause de non concurrence et n'était donc plus proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

*Cour de cassation 18 décembre 2012 n°11-27068*

## LETTRE D'INTENTION D'ACQUERIR: PORTEE D'UNE LETTRE D'INTENTION

Une lettre d'intention engage, mais tout dépend, cependant de sa rédaction.

M. et Mme X cèdent par acte en date du 14 novembre 2008 à une société Y l'intégralité des parts qu'ils détiennent dans une société civile d'exploitation agricole.

Cependant préalablement à cette cession, le 3 octobre 2008, une autre société Z avait adressé à l'un des cédants, M. X, une lettre d'intention, par lequel elle exposait à ce dernier son : « intention d'acquisition de l'intégralité des parts comprenant le capital de la société civile ». Sur cette lettre M.X appose sa signature.

Faisant valoir qu'elle était devenue propriétaire, par l'effet de cet acte (comprenant la signature d'un des cédants), des parts ultérieurement cédées à la société Y, la société Z a assigné à la fois M.et Mme X et la société Y pour revendiquer la propriété desdites parts sociales.

La société Z est déboutée de sa demande par les juges du fond. La Cour de cassation approuve.

En effet, les juges ont relevé qu'aux termes de la lettre d'intention, il était indiqué : «*Nous vous proposons que le prix de cession définitif soit déterminé (...) sur la base d'une situation comptable en forme de bilan qui serait établie de manière contradictoire, à la date du 30 septembre 2008, destinée notamment à déterminer le passif envers les tiers* ».

Les juges ont donc constaté que le montant du passif était inconnu au jour de la lettre d'intention, ce dont il résultait que la fixation du prix des parts sociales impliquait un nouvel accord de volontés des parties.

Dès lors, le prix n'étant ni déterminé ni déterminable dans l'acte du 3 septembre 2008, il n'y avait donc pas d'accord sur le prix et aucune vente ne s'était formée.

Cette décision rappelle qu'une vente implique un accord de volonté à la fois sur la chose et sur le prix.

A défaut d'accord sur ces deux éléments, les parties sont toujours en phase de discussion ou de pourparlers, ce qui implique qu'elles peuvent toujours renoncer à l'achat ou la vente.

*Cour de cassation 6 novembre 2012 n°11-26582*

## RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES : NOTION DE RUPTURE PARTIELLE.

La sanction de la rupture brutale des relations s'applique également à une rupture partielle. Reste évidemment à déterminer ce qu'est une rupture partielle.

Il ne s'agit pas évidemment de sanctionner une baisse insignifiante ou un ajustement des commandes. Une baisse doit être significative. Mais une baisse limitée à un secteur est-elle considérée comme une rupture partielle, même si en quantité elle n'est pas significative ?

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un grossiste en appareils électroménagers avait attaqué la société Electrolux pour lui avoir supprimé le marché du Maghreb, tout en lui maintenant celui sur l'Afrique francophone et dans l'Océans indien.

Il est débouté par la Cour d'Appel qui juge que le grossiste ne démontrait pas que les commandes des produits à destination du Maghreb représentaient une part significative de ses commandes à la société Electrolux. Pour la Cour d'Appel la baisse doit être sensible ou substantielle.

La Cour de cassation refuse cette analyse et censure l'arrêt d'appel. Elle juge au contraire que la rupture partielle est fautive dans la mesure où elle prive le distributeur de la possibilité de revendre ses produits sur l'ensemble d'un marché, en l'espèce le marché maghrébin.

Ainsi, même si les produits en cause ne représentaient pas une part significative de ses commandes auprès du fournisseur Electrolux, la perte d'un marché ne pouvait être considéré comme insignifiante.

Autrement dit le retrait d'un marché ou d'un secteur est donc jugée fautif si cela intervient brutalement.

On ne se place donc pas d'un point de vue quantitatif, mais du point de vue de la potentialité qu'offre ce marché.

Rappelons que c'est la brutalité de la rupture qui est sanctionnée et non la rupture en elle-même.

*Cour de cassation 9 octobre 2012 n°11-23549*

## **RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES : MODIFICATION DU CONTRAT.**

La modification des conditions d'une relation est assimilable à une rupture de ces relations si elle est bien entendu préjudiciable pour celui qui la subie. Mais c'est à la condition que cette modification ne soit pas négociable.

En l'espèce, une société de transport effectuait des livraisons pour le compte de la société Castorama. La société de transport après avoir proposé une modification de des prestations et tarifs, s'est vue notifier par la société Castorama la fin de ses relations commerciales.

S'estimant victime d'une rupture brutale, elle a donc assigné la société Castorama en justice.

Le transporteur est débouté par la Cour d'appel qui retient notamment que la diminution du volume des camions mis à la disposition constituait une modification substantielle des accords antérieurement trouvés, ce qui autorisait la société Castorama à rompre la relation commerciale sans respecter le préavis.

On peut être d'accord avec cette analyse, sauf que la décision de rompre de la société Castorama était peut-être un peu précipitée.

En effet, et la Cour de cassation sanctionne la décision, jugeant que la société Castorama s'est fondée pour rompre sur une simple proposition de modification des conditions contractuelles sans constater que cette proposition n'était pas négociable.

Cette décision rappelle, outre les conditions de rupture d'une relation commerciale, que les relations commerciales obéissent comme tout contrat au principe de loyauté.

La société Castorama ne pouvait pas profiter d'une demande de modification des conditions des relations commerciales pour rompre ladite relation. Elle devait tout au plus refuser ladite modification. En revanche, si la modification avait été non négociable, cela impliquait une rupture.

*Cour de cassation 6 novembre 2012 n°11-26554*

Lettre d'information juridique n°54 Février 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](mailto:claudebaranes@avocat-baranes.fr)

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