

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Propriété intellectuelle – Droit des affaires**  
**N° 31 / Janvier 2011**

**Sommaire**

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

*Droit d'auteur: Si la présomption de titularité est écartée par la revendication de l'auteur personne physique encore faut-il que cette personne établisse sa qualité d'auteur.*

*Marque : Contrefaçon par reproduction : rappel de ses conditions d'application.*

*Médicaments générique : Il n' y a pas de contrefaçon de marque lorsqu'elle est citée dans le cadre d'une publicité comparative*

*Nom de domaine : Une simple réservation de nom de domaine ne peut entraîner une contrefaçon*

**DROIT DES AFFAIRES**

*Agent commercial : Influence de la faute grave sur l'indemnité de fin de contrat lorsqu'elle est révélée après la rupture du contrat.*

*Agent commercial : Sort de l'indemnité de fin de contrat en cas de suicide de l'agent.*

*Agence immobilière : l'absence de mandat ne décharge pas l'agence immobilière de sa responsabilité.*

*Caution: Rappel du devoir de mise en garde de la part du banquier qui se couvre par une caution*

*Caution : Rappel du formalisme de l'article L 314-2 du Code de la consommation*

*Intangibilité du contrat : Fin de l'arrêt Canal de Craponne ?*

# PROPRIETE INTELLECTUELLE

## DROIT D'AUTEUR ET PRESOMPTION DE TITULARITE

Afin de lutter efficacement contre les contrefacteurs qui soulevaient dans un procès en contrefaçon l'irrecevabilité des personnes morales victimes de contrefaçon, la Cour de cassation sur le fondement de l'article L 113-5 du Code de la propriété Intellectuelle a établi une présomption de titularité des droits d'auteur au profit de ladite personne dès lors qu'elle exploite l'œuvre.

Le fait pour une personne morale d'exploiter ouvertement une œuvre permet en effet de penser qu'elle est bien titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre, soit comme cessionnaire, soit ce qui est plus rare ou plus compliqué à établir comme auteur d'origine de l'œuvre s'il s'agit d'une œuvre collective.

L'attendu suivant est désormais classique pour les praticiens de cette matière : *« Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ».*

Pour bénéficier de cette présomption, il suffit donc pour la personne morale d'établir la preuve d'une exploitation de l'œuvre. Mais il ne s'agit que d'une présomption simple laquelle peut être combattue et donc tomber en cas de revendication par le véritable auteur de l'œuvre.

Mais il ne suffit pas à l'auteur de l'œuvre de simplement la revendiquer, encore faut-il qu'il établisse en être véritablement l'auteur- puisque,devrait-on ajouter, ne l'exploitant pas lui même, il ne bénéficie donc pas de cette présomption.

Dans un arrêt du 15 novembre 2010 la Cour de cassation a censuré une décision de la Cour d'appel d'Orléans qui avait écarté la présomption de titularité du seul fait de la revendication des droits d'auteur de la part d'une personne physique.

C'était évidemment donner la part trop belle à la personne physique qui se revendique être l'auteur dans un procès où le demandeur personne morale invoque la présomption de titularité à l'égard du tiers poursuivi en contrefaçon.

Et la Cour de cassation de rappeler, ce qui paraît pourtant être une évidence, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier que la personne physique qui formule une telle revendication est bien l'auteur de l'œuvre litigieuse.

La Cour de renvoi aura donc à analyser si le revendiquant est bien l'auteur de l'œuvre revendiquée, ce qui n'est pas si simple à démontrer si l'auteur n'a pas conservé les documents établissant que c'est bien sa personnalité et non une autre qui a imprimé de son empreinte l'œuvre litigieuse.

*Cour de cassation 15 novembre 2010 n° 09-666160*

## **MARQUE CONTREFAÇON PAR REPRODUCTION : RAPPEL DU PRINCIPE.**

Il existe deux types de contrefaçon de marque, la contrefaçon par reproduction et celle par imitation.

La contrefaçon par reproduction implique une identité de signe et une identité de produits ou de services.

On rappellera également que la contrefaçon par reproduction dispense le demandeur en contrefaçon d'administrer la preuve de l'existence d'un risque de confusion, ce qui peut paraître superfétatoire ou plus exactement évident, car un signe reproduisant à l'identique une marque et qui est apposé sur un produit identique à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque reproduite, entraînera automatiquement pour le consommateur un risque de confusion.

Pour la CJUE un signe est identique à la marque lorsque qu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

Dans une affaire où était opposée la marque « Dermo esthétique Reine »

enregistrée pour désigner des produits de beauté et de parfumerie, et la marque enregistrée postérieurement « Centre laser Dermo Esthétique » pour désigner des produits cosmétiques pour soigner la peau, la Cour d'appel avait retenu la contrefaçon par reproduction.

La censure de la Cour de cassation était évidente, car « Centre Laser Dermo Esthétique » ne reproduit pas à l'identique la marque « Dermo esthétique Reine », les différences ne sont en tout cas pas si insignifiantes pour passer inaperçues aux yeux du consommateur d'attention moyenne.

Cette décision a donc le mérite de rappeler les contours précis d'une contrefaçon par reproduction.

L'arrêt de la Cour d'appel étant cassé, il appartiendra au titulaire de la marque première de se rabattre sur la contrefaçon par imitation, et donc de prouver qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

*Cour de cassation 12 octobre 2010 n°09-15334*

## **MEDICAMENTS GENERIQUES-MARQUES ET PUBLICITÉ COMPARATIVE**

La publicité comparative implique, cela paraît évident, de pouvoir citer les produits ou services d'un concurrent.

Or ces produits ou services sont souvent, si ce n'est toujours distribués à travers une marque.

La question une nouvelle fois posée est donc celle de la reproduction de la marque

dans le cadre d'une publicité comparative, puisque nous sommes dans la vie des affaires.

La Cour d'appel de Paris vient de rappeler que la reproduction de la marque dans le cadre d'une publicité comparative est licite.

Déjà la Cour de cassation avait dans un arrêt du 26 mars 2008, cassant l'arrêt de la cour d'appel, jugé que la citation d'une marque par hypothèse concurrente est licite dans le cadre d'une publicité comparative.

Comme dans l'affaire jugée en 2008, la présente décision porte sur la publicité d'un médicament générique citant le nom du médicament référent, en l'espèce le « DIAMICRON » médicament prescrit pour le traitement du diabète.

Seule, mais importante réserve pour toute publicité comparative, elle ne doit tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque citée, ni engendrer une confusion entre l'annonceur ou le concurrent.

La Cour d'appel de Paris, après avoir jugé licite la publicité comparative a donc jugé que la citation de la marque ne pouvait être constitutive de contrefaçon.

Notons que le concurrent a tout de même été condamné, mais pour infraction aux exigences de l'article L 5122-6 du Code de la santé publique qui dispose que la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie...

Or, la publicité destinée à des professionnels de la santé avait été un temps apparue par mégarde sur une page d'accueil accessible au grand public.

Faute vénielle, certes, mais faute tout de même entraînant une condamnation pour concurrence déloyale.

*Cour d'appel de Paris 8 octobre 2010 n°2009-1070*

## **NOM DE DOMAINE ET CONTREFAÇON**

La simple réservation d'un nom de domaine comprenant un terme identique ou similaire à une marque ne caractérise pas un acte de contrefaçon.

En effet, le fait de réserver un nom de domaine n'implique pas la proposition à la clientèle de produits ou de services.

Seul le nom de domaine actif, c'est-à-dire celui qui renvoie à un produit ou à un service est susceptible d'entraîner une contrefaçon si naturellement les produits ou les services sont identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque.

En revanche, à défaut de contrefaçon, le simple dépôt de nom de domaine peut être constitutif d'actes de concurrence déloyale si ce nom de domaine reproduit une dénomination sociale ou un nom commercial et que l'activité du réservataire

est la même que celle de la société dont le nom a été reproduit.

Enfin, toujours dans le domaine d'internet, l'achat de mots clés qui constituent la reproduction ou l'imitation d'une marque peut en revanche constituer un acte de contrefaçon puisque cet achat se situe dans la vie des affaires et qu'il peut porter atteinte aux fonctions de la marque notamment celle de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services proposées sous celle-ci.

Ce sera le cas lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.

La Cour d'appel de Paris rappelle ces grands principes dans un arrêt du 1<sup>er</sup> octobre 2010

*Cour d'appel de Paris 1<sup>er</sup> octobre 2010 n° 2009-06253*

## **DROIT DES AFFAIRES**

### **AGENT COMMERCIAL ET FAUTE GRAVE DECOUVERTE POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT.**

Dans un arrêt du 1<sup>er</sup> juin 2010 la Cour de cassation avait jugé que la faute grave est privative de l'indemnité de fin de contrat quand bien même aurait-elle été découverte par le mandant postérieurement à la résiliation du contrat. (*Voir lettre d'information Août Septembre 2010*)

La Cour de Justice de l'Union Européenne dans une décision du 28 octobre 2010 remet en question cette position.

En interprétant littéralement l'article 18 de la Directive relative à la coordination des droits des Etats membres sur les agents commerciaux, la CJUE dit pour droit qu'une faute grave découverte postérieurement à la rupture du contrat ne peut priver l'agent de son droit à indemnité.

La CJUE remet donc en question la jurisprudence de la Cour de cassation qui devra désormais se plier à l'interprétation faite par la Cour européenne

Cette dernière décision est moins morale puisque la faute grave qui, par hypothèse, a existé ne sera donc jamais sanctionnée.

L'interprétation de la CJUE est exclusivement littérale en ce sens que la faute grave s'entend comme celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, ce qui suppose que seule cette faute grave peut fonder une décision de rupture privative d'indemnité, et donc dès lors qu'elle est découverte à posteriori c'est que par hypothèse elle ne peut être la cause de la rupture.

Il resterait éventuellement une possibilité pour le mandant de sanctionner son agent qui s'aperçoit trop tard de la faute commise par son agent.

En effet cette faute grave pourrait être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité. La directive précitée précise en effet que l'agent a droit à une indemnité si et dans la mesure où le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances.

Et donc une faute grave découverte postérieurement à la rupture peut aisément constituer l'une de ces circonstances.

*CJUE 28 octobre 2010 n° C-203/09*

## **AGENT COMMERCIAL : SORT DE L'INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT EN CAS DE SUICIDE DE L'AGENT.**

On sait que l'agent a droit à une indemnité en fin de contrat. Elle est due aux héritiers en cas de décès de l'agent. Mais cette indemnité ne sera pas due si c'est l'agent qui prend l'initiative de la rupture.

La Cour de cassation dans une décision du 23 novembre 2010 a tranché une question que l'on peut appeler de juridico philosophique.

En effet, qu'en est-il en cas de suicide de l'agent ? Pour la société redevable de l'indemnité, le suicide de l'agent constitue une cessation du contrat qui est à l'initiative de l'agent, ce qui exclut le paiement de cette indemnité.

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation car la loi ne distingue pas entre les causes de décès de l'agent commercial. Et le décès quelle qu'en soit sa cause constitue l'événement objectif à l'origine de la rupture du contrat.

Il est vrai qu'une décision inverse aurait été source de discussions très pénibles sur les causes exactes de ce suicide. Etait-il dû et provoqué par l'attitude du commettant.

Par sa décision bien tranchée, la Cour de cassation écarte, heureusement, ce genre de débats.

*Cour de cassation 23 novembre 2010 n° 09-17167*

## **AGENCE IMMOBILIERE : L'ABSENCE DE MANDAT NE DECHARGE PAS L'AGENCE DE SA RESPONSABILITE**

Une agence immobilière intervient dans le cadre d'une sous-location d'un appartement. Mais aucun mandat n'est préalablement signé avec le bailleur.

Dans les faits, l'agence immobilière n'intervenait que pour rendre service, puisque le bailleur était son propre salarié. Cependant, elle prodigue un conseil qui s'avère préjudiciable au sous-locataire.

Elle l'informe en effet de l'inutilité de souscrire une assurance locative, et évidemment un sinistre survint du fait de ce sous locataire qui n'est donc pas assuré.

Devant régler les conséquences de ce sinistre, le sous locataire se retourne contre l'agence immobilière lui reprochant de lui avoir prodigué ce mauvais conseil.

L'agence immobilière argue de l'absence de signature de mandat qui est une formalité obligatoire, et qu'en l'absence de mandat elle n'est donc pas le mandataire du bailleur et ne peut engager sa responsabilité

La justice retient cependant la responsabilité de l'agence immobilière. En effet, pour la Cour de cassation l'agence immobilière ne peut être admise à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de cette faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat.

En d'autres termes, l'agence immobilière ne peut invoquer la violation de ses propres

obligations pour tenter d'échapper à sa responsabilité.

Notons, que la responsabilité de l'agence est une responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous locataire et qu'ainsi la signature d'un mandat ne changeait rien à la mise en jeu de sa responsabilité.

Reste qu'en l'absence de mandat signé, l'agence immobilière a elle-même posé un obstacle pour la prise en charge par son assurance professionnelle des conséquences financières de ce sinistre, mais ceci relève d'un autre débat.

*Cour de cassation 28 octobre 2010 n°09-70109*

## CAUTION ET DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER

La mise en garde du banquier vis-à-vis de la caution ne doit pas se résumer à la mention manuscrite de la caution par laquelle elle indique avoir compris qu'elle pouvait être appelée à payer à la place du débiteur défaillant.

Cette information est certes nécessaire mais elle est insuffisante.

D'ailleurs cette mention consiste plus à rappeler la définition de la caution, à savoir : un engagement qui consiste à payer la dette du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas, qu'à mettre véritablement en garde la caution.

Pour la Cour de cassation, il appartient au banquier d'alerter la caution du risque de

non remboursement de la dette du débiteur cautionné - et ce sera l'hypothèse où l'endettement du débiteur apparaît excessif- ainsi que le risque lié à une disproportion entre la somme garantie et ses facultés de remboursements.

Notons, car cela à une importance, que ces mises en garde ne s'adressent qu'à une caution dite non avertie et qu'une caution qui exerce une activité professionnelle peut parfaitement être considérée comme non avertie. En l'espèce la caution se prétendait publicitaire.

*Cour de cassation 5 octobre 2010 n°09-69660*

## CAUTION : RAPPEL DU FORMALISME

Aux termes de l'article L 341-2 du Code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite, 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 ».*

Mention manuscrite et uniquement celle-ci nous dit l'article L 314-2 du Code de la consommation.

Donc, attention, pour le créancier à ce qu'aucune erreur ne se glisse dans cette phrase, ou qu'elle ne soit pas mélangée

avec un autre engagement comme celui relatif à la solidarité et qui est le suivant :

« *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...* ».

Ces deux engagements doivent être bien écrits séparément.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Bourges fit tomber une caution après avoir tout simplement constaté que l'engagement de M. X consacrant son engagement de caution n'est pas uniquement précédé de la formule de l'article L 341-2..

Terrible conséquence pour le créancier qui semble t-il avait placé les deux engagements l'un à la suite de l'autre, sans séparation et au contraire donc ce fut une chance inouïe pour la caution qui a fait tomber comme un fruit mort son engagement. Tout dépend de quel côté l'on se place évidemment.

Et la Cour d'appel de Bourges de préciser qu'en l'état des termes clairs et précis des dispositions d'ordre public de l'article L 341-2 du Code de la consommation, qui visent à attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, celui de M. X ne peut être qu'annulé.

On peut certes épiloguer sur cette motivation relative au souci d'attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement, car ce n'est pas certainement une erreur dans le texte ou l'ajout d'un engagement qui induira la caution en erreur sur la portée de son engagement.

Rappelons aussi que le terme caution signifie en anglais « attention ». C'est donc désormais une double attention. Attention pour les cautions sur les risques de leurs engagements mais aussi attention pour les créanciers sur les risques du formalisme.

*Cour d'appel de BOURGES 1<sup>er</sup> juillet 2010 n° 10/00126*

## **INTANGIBILITÉ DU CONTRAT ET DESEQUILBRE CONTRACTUEL SURVENU AU COURS DE L' EXECUTION DU CONTRAT**

Les étudiants en droit connaissent tous le fameux arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 qui consacre la théorie de l'imprévision.

Rappelons les faits : Depuis le 16<sup>ème</sup> siècle le propriétaire d'un canal d'irrigation percevait la redevance de 3 sous pour l'entretien et la fourniture d'eau à la plaine voisine. En raison de la dépréciation monétaire de trois siècles cette redevance

est évidemment devenue complètement dérisoire et inadaptée ne couvrant même

plus les frais d'entretien du Canal. Le propriétaire décide de saisir les tribunaux afin de faire revaloriser la redevance prévue aux conventions vieilles de trois cents ans.

Peut-on porter atteinte à la force obligatoire du contrat lorsque les circonstances économiques ont changé au point que l'équilibre contractuel est totalement bouleversé?

Dans son arrêt du 6 mars 1876 la Cour de cassation rejette l'idée de révision du contrat par le juge par un attendu devenu



célèbre : *« Dans aucun cas, il n'appartient aux Tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions ».*

Cette décision constitue le droit positif depuis 3 siècles.

Naturellement, les praticiens du droit ont contourné cette immuabilité des conventions en y insérant toutes sortes de clauses et notamment des clauses d'indexation ou des clauses dite de dureté qui obligent les contractants à se concerter au cas de survenance d'un déséquilibre manifeste dans l'exécution de la convention.

Mais ce fameux attendu vient de subir récemment une brèche que l'on peut qualifier d'inattendue.

Dans un arrêt du 29 juin 2010 la Cour de cassation semble faire un virage à 360° en cassant sur le terrain de la cause un arrêt de la cour d'appel qui avait ordonné dans le cadre d'une procédure de référé l'exécution d'un contrat devenu totalement déséquilibré par l'attendu suivant : *« Attendu qu'en statuant ainsi , sans rechercher....si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que*

*voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution ».*

C'est donc l'inverse de ce qui était dit 3 siècles plus tôt et qui perdurait depuis.

Certes, la procédure est une procédure de référé, c'est-à-dire sans l'autorité des jugements de fond, certes il faut attendre la réponse de la Cour de renvoi, mais c'est bien semble-t-il un revirement radical de jurisprudence.

L'intérêt de cette décision est qu'elle est aussi fondée sur la cause, (article 1131 du code civil, et), alors que la cause semblait aujourd'hui précisément remise en cause notamment dans les projets de révision du Code civil.

Attendre 3 siècles pour remettre en cause le principe de l'intangibilité des contrats en cas de déséquilibre survenu en cours d'exécution, c'est long, ce qui permet de dire que la justice est une vieille dame qui avance lentement et sur laquelle le temps ne pas d'emprise.

Cela étant, le déséquilibre ainsi survenu pour remettre en cause l'intangibilité du contrat devra véritablement mettre en danger le partenaire qui le subit.

*Cour de cassation 29 juin 2010 n°2010-010-742*

**Lettre d'information juridique n°31 /Janvier 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**