

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° 53/ Janvier 2013

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE

Propriété intellectuelle – Droit des affaires

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque : Condition de l'épuisement du droit sur la marque en cas de violation du contrat de licence.

Marque : La marque Hot est parfaitement valable pour désigner des parfums.

Marque : Conditions de la forclusion par tolérance.

Marque : Exploitation d'une marque sous une forme modifiée.

Modèle : Le Rubik's cube n'est pas protégeable par le droit d'auteur, mais reste protégeable par le droit des marques.

DROIT DES AFFAIRES

Franchisé : les franchisés comme les distributeurs ne bénéficient d'aucune indemnité de clientèle

Promesse de vente : Rappel de la règle, dans quelles conditions la promesse de vente vaut vente ?

Rupture des relations commerciales : Prise en compte pour la durée de la relation avec une filiale ou une maison mère de l'antériorité avec une autre filiale

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MARQUE : EPUISEMENT DES DROITS ET LICENCE DE MARQUE.

La revente de produits revêtus d'une marque en violation de la clause du contrat de licence faisant interdiction de cette revente fait-elle obstacle à la règle de l'épuisement communautaire ?

La règle dite de l'épuisement des droits signifie que le titulaire de la marque ne peut plus s'opposer ou interdire l'usage des produits mis dans le commerce sous cette marque dans l'Union européenne par lui ou avec son consentement. Toutefois le propriétaire peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue de l'état des produits.

La société CERUTTI titulaire de la marque CERUTTI et qui distribue ses produits à travers un réseau de revendeur agréés, reproche à son licencié d'avoir en infraction avec son contrat de licence vendu à un tiers extérieur au réseau de vente. Il attaque en contrefaçon non seulement ce tiers mais également son licencié.

La Cour d'appel reçoit cette action relevant que le licencié avait cédé les produits à un tiers pour qu'il les revende à prix réduits, et ce en violation des dispositions contractuelles qui avaient pour objet de permettre à la société CERUTTI de contrôler la diffusion des marques concédées afin d'en prévenir une banalisation excessive.

Ainsi, pour la Cour d'Appel, les produits ayant été vendus en dehors des contraintes contractuelles, la société CERUTTI n'avait donc pas épuisé ses droits sur les contrôles desdits produits. En d'autres termes la société CERUTTI pouvait s'opposer à la revente de ses produits.

La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que si la revente de produits marqués en violation de la clause du contrat de licence faisant interdiction de cette revente, fait obstacle à la règle de l'épuisement communautaire c'est uniquement à la condition que cette commercialisation ait pour effet de porter atteinte à l'allure et à l'image de prestige conférant aux produits une sensation de luxe. Or, cette condition n'avait pas été démontrée par la société CERUTTI.

Ainsi, il appartiendra à la société CERUTTI d'établir que les conditions de revente portent atteinte à son image de marque ou plus exactement de prestige.

Cette décision redonne à la règle de l'épuisement des droits son caractère de règle de principe. Et toute exception à une règle de principe doit par hypothèse être clairement établie.

Cour de cassation 9 octobre 2012 n°11-11094

MARQUE : LA MARQUE HOT DESIGNANT DES PARFUMS N'EST PAS DESCRIPTIVE

Une marque est considérée comme descriptive si le signe (la marque) présente avec les produits et service en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autres réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner les produits désignés dans le dépôt.

Tel est le rappel de cette notion donné par Le Tribunal de Grande instance de Paris à propos de la marque HOT pour des parfums.

La titulaire de la marque Hot désignant des parfums avait en effet attaqué en contrefaçon le titulaire de la marque « HOT ! Fragrance », lequel en contre-attaque souleva la nullité de ce terme invoquant son caractère descriptif.

Pour lui dénier son caractère distinctif, le défendeur expliquait que le terme Hot qui signifie chaud ou fort, permettait un jeu de mots désignant à la fois l'intensité d'un parfum, la température du corps et la sensualité ou l'attraction entre les sexes.

Très justement, le Tribunal rappelle qu'un parfum n'est pas chaud en lui-même, n'a pas pour caractéristique d'élever la température du corps et que sa qualité essentielle est uniquement l'odeur agréable qu'il dégage. De plus, l'idée de sensualité ou l'effet attractif qui peut éventuellement en résulter et dont le vocable « chaud » peut être évocateur au sens figuré, n'est pas une caractéristique essentielle d'un parfum.

Cette décision doit être évidemment approuvée. Reste que l'action en contrefaçon a été finalement rejetée, le Tribunal jugeant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre « HOT » et « HOT ! FRAGRANCE », ce qui est moins évident.

Tribunal de Grande Instance 7 septembre 2012 n° 2010-07697

MARQUE : FORCLUSION PAR TOLERANCE

Les décisions sur la forclusion par tolérance ne sont pas si nombreuses, et donc il est toujours intéressant de s'y arrêter dès que cette question est abordée.

Rappelons qu'aux termes de l'article L 716-5 dernier alinéa du Code de la propriété Intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

Autrement dit le titulaire d'une marque ne pourra plus s'opposer à la présence d'une autre marque identique ou similaire, s'il a toléré son usage pendant cinq années.

Le terme « usage » a son importance, car ce n'est pas l'enregistrement de la marque seconde qui constituera le point de départ de ce délai de cinq années, mais plus exactement la connaissance de

l'usage de celle-ci à travers son produit ou son service. Et le simple enregistrement ne constitue pas un usage. De plus, la charge de la preuve de la connaissance de cet usage porte sur celui qui invoque à son profit la forclusion par tolérance, et donc sur celui qui est attaqué en contrefaçon.

La Cour d'appel de Paris dans une décision du 14 septembre 2012 rappelle ces conditions.

La société L'OREAL est titulaire, pour l'avoir acquise en 2004, de la marque internationale désignant la France «Midnight» déposée en 1964 et désignant les produits de la classe 3 et donc notamment les parfums. De son côté la société Parfums Jean Jacques VIVIER est titulaire d'une marque « Midnight» déposée en 1994.

Estimant que l'enregistrement à titre de marque de la dénomination « Midnight » et son usage pour commercialiser un parfum constituaient des actes de contrefaçon de la marque internationale «Midnight», la société L'OREAL a fait assigner la société Jean Jacques VIVIER en contrefaçon.

Pour sa défense, la société Jean Jacques VIVIER a soulevé la forclusion par tolérance.

Au regard de la règle rappelée sur la prescription par tolérance, Il lui appartient donc d'établir la preuve que la société L'OREAL a toléré l'usage de sa marque pendant une durée ininterrompue de cinq années.

Elle a donc fait valoir que la société L'OREAL est un des leaders mondiaux dans le domaine de la cosmétique et de la parfumerie et qu'il est invraisemblance qu'elle n'ait pas détecté sa marque « Midnight » lors de son acquisition.

Elle ajoute que la diffusion de ses parfums « Midnight » est loin d'être confidentielle et donc que la société L'OREAL ne pouvait ignorer son usage.

Cependant, comme il a été indiqué ci-dessus, c'est à celui qui invoque la forclusion par tolérance d'apporter la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque première de l'usage de la marque seconde, la Cour rappelant que la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais la tolérance, en connaissance de cause de l'usage de celle-ci.

Et la Cour de rappeler que la simple publication de l'enregistrement de la marque seconde ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l'usage de la marque seconde.

De plus, pour la Cour il n'est justifié d'aucune publicité effectuée par la société Parfums Jean Jacques VIVIER et les ventes représentent une diffusion restreinte.

En conséquence, la société Jean Jacques VIVIER ne démontrant pas que la société L'OREAL avait eu connaissance de la marque seconde et qu'en ayant eu connaissance elle en a toléré l'usage pendant cinq années, est donc déboutée de sa demande au titre de la forclusion et par voie de conséquence condamnée pour contrefaçon.

Cette décision rappelle donc qu'il ne suffit pas à une marque seconde d'être publiée pour être révélée aux tiers et donc au titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire. Il faut démontrer que la commercialisation sous cette marque a été portée à sa connaissance. On peut

présumer cette connaissance, mais à condition d'apporter des éléments concrets (vente des deux articles sur le même rayon dans les mêmes magasins, par exemple) Et dans ce cas, cette connaissance entraînera une tolérance, laquelle si elle a duré cinq années, aboutira à la coexistence de deux marques identiques ou similaires pour les mêmes produits.

Cour d'Appel 4 septembre 2012 n°2010-24907

MARQUE : EXPLOITATION SOUS UNE FORME MODIFIEE

On sait qu'une marque doit être exploitée, et que la Loi autorise son exploitation sous une forme modifiée à condition que cette modification n'altère pas son caractère distinctif. En d'autres termes la forme ne peut être que légèrement modifiée.

La question posée est de savoir si l'exploitation de la marque sous une forme modifiée, mais n'en altérant pas son caractère distinctif, permet-elle à son titulaire d'échapper à la déchéance pour défaut d'exploitation si la forme sous laquelle la marque est exploitée est également enregistrée comme marque ?

Autrement dit, l'exploitation d'une marque seconde modifiée par rapport à la marque première, vaut-elle exploitation pour la marque première, si cette marque seconde est elle-même enregistrée ?

C'est la question à laquelle la CJUE a été amenée à répondre.

Le titulaire des marques PROTI et PROTIPLUS désignant des produits à base de protéine, s'est opposée au titulaire de la marque Protifit, lequel souleva une exception tirée de l'absence d'usage par son titulaire de la marque PROTI, qui lui rétorqua avoir bien fait usage de cette marque par l'utilisation des dénominations PROTIPLUS et PROTIPOWER, également enregistrées à titre de marque.

La juridiction saisie a donc interrogé la CJUE sur la question de savoir, si (en résumé) l'usage de la marque enregistrée PROTIPLUS, constituait aussi l'usage de la marque PROTI, étant simplement précisé qu'il était admis aux débats que la modification n'altérerait pas son caractère distinctif.

La jurisprudence française a été hésitante en cette matière puisque la Cour de cassation dans une décision du 16 février 2010 cassant l'arrêt d'appel a jugé que si les signes en causes sont des marques enregistrées, alors chacune d'elles doit faire l'objet d'une exploitation propre.

Autrement dit, si le titulaire a enregistré plusieurs marques similaires c'est bien pour les exploiter toutes. Et donc l'exploitation de l'une ne vaut pas exploitation pour l'autre. La Cour d'appel de Paris s'inscrit dans la droite ligne de cette jurisprudence en refusant dans un arrêt du 21 septembre 2012 d'admettre que l'exploitation d'une marque semi figurative (comprenant donc un élément verbal) vaut exploitation de cet élément verbal enregistré comme marque, même si l'élément figuratif n'altère pas le caractère distinctif de l'élément verbal.

La CJUE au contraire dit pour droit, que rien ne s'oppose à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse aux fins d'établir l'usage de celle-ci se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces

deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.

Cette décision contraire à la jurisprudence française rassurera les industriels qui font évoluer leurs marques en modifiant quelque peu leur forme afin de les adapter aux évolutions du marché. Ils peuvent donc, soit déposer la forme modifiée, soit l'exploiter sans l'enregistrer. Il y aura donc bien exploitation du signe, si bien entendu cette modification n'altère pas le caractère distinctif de la marque défendue.

Cour d'appel de Paris 21 septembre 2012 n° 11-15090 et CJUE 25 Octobre 2012 n°C-553/11

RUBIK'S CUBE MODELE ET MARQUE : ABSENCE DE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR MAIS PROTECTION PAR LE DROIT DES MARQUES.

Tout le monde connaît le fameux Rubik's Cube , ce jeu en forme de casse-tête ou puzzle en trois dimensions se présentant sous la forme d'un cube.

L'originalité de ce cube avait été reconnu par la Cour d'Appel de Paris en 2006 CA Paris 7 avril 2006 n°2004-20906 qui avait considéré que l'apparence du Rubik's cube résulte indéniablement d'un choix arbitraire, en particulier des couleurs et du nombre des éléments mobiles, qu'elle est le reflet de la personnalité de son auteur.

Ce n'est pas aujourd'hui le sens de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris qui juge au contraire que le choix fait par Monsieur Rubik de donner à son puzzle tridimensionnel la forme d'un cube , qui est particulièrement banale, elle-même séparée en petits cubes ce qui constitue la façon la plus simple de reconstituer un grand cube , est dépourvue d'originalité.

En revanche, les marques tridimensionnelles représentant le fameux cube est reconnue dans le même jugement valable.

En effet, les marques représentent un cube. Or, nous dit le Tribunal, cette forme n'est pas imposée par la fonction du produit : jeu, puzzle ou puzzle en trois dimensions. La structure de la grille qui divise chaque face du cube en neuf éléments carrés égaux n'a aucun but fonctionnel du point de vue technique telle qu'elle est représentée dans l'enregistrement de la marque, aucun élément ne pouvant faire penser que les parties du cube sont mobiles ou sont susceptibles d'effectuer des rotations.

Ainsi, ce fameux Rubik's cube à l'origine protégé par un brevet, aujourd'hui tombé dans le domaine public reste indéfiniment protégé par le droits des marques.

Est-ce à dire qu'aucun autre cube dont les faces seraient quadrillées de 9 petits cubes de petites dimensions chacune, ne peut voir le jour sous peine d'être jugé contrefaisant ? La réponse est mitigée, car sous réserve de l'appréciation de la Cour d'Appel, il suffirait que les cubes se présentent sous une forme ou dessin différents que ceux du Rubik's cube pour ne pas être jugée contrefaisant de la marque. Une différence qui permettrait d'éviter le risque de confusion. Le jeu reste donc ouvert.

Cette décision rappelle aussi l'intérêt d'avoir à déposer comme marque une forme tridimensionnelle dont la protection, si elle est réponde au critère de distinctivité, n'est pas limitée dans le temps, sous réserve bien entendu de renouveler la marque tous les dix ans.

Tribunal de Grande Instance de Paris 6 juillet 2012 n°2011-00091

DROIT DES AFFAIRES

FRANCHISE ET DISTRIBUTEUR NE BENEFICIE D'AUCUNE INDEMNITE DE CLIENTELE.

La question est récurrente et la réponse également.

Malgré l'avis contraire d'une certaine doctrine, le distributeur, exclusif ou non, ainsi que le franchisé ne bénéficient d'aucune indemnité de fin de contrat en contrepartie d'une obligation de non concurrence à laquelle ils seraient soumis à la fin de leur contrat. Le distributeur, comme le franchisé ne bénéficient donc pas du régime des VRP ou des agents commerciaux.

Telle est la réponse donnée à une société franchisée de la société SFR et dont le contrat a été résilié.

Estimant que l'obligation de non concurrence à laquelle elle était contractuellement astreinte constituait pour elle une perte de clientèle, elle a donc saisi la justice aux fins d'obtenir une indemnité compensatoire.

L'argument de ce franchisé reposait sur la notion de clientèle dont on sait que l'appartenance est pour partie celle du franchisé et pour partie celle du franchiseur. On peut même ajouter que s'agissant d'un distributeur qui exerce la même activité pendant de nombreuses années, celui-ci a certainement aussi créé une clientèle, et ce indépendamment des produits ou de la marque des produits qu'il distribue, en ce sens que s'il devait changer de produits, la clientèle ou à tout le moins une partie d'entre elle, serait amenée à le suivre.

Puisqu'aucun texte ne prévoit une telle indemnité, c'est sur le terrain de l'enrichissement sans cause, que le franchisé évincé a porté le débat. Argument subtil tant il est vrai, que le franchiseur, contraignant son ex-franchisé à ne pas lui faire de concurrence pendant une certaine durée, s'approprie inéluctablement la clientèle créée par ce dernier. Et donc le franchiseur s'enrichit au détriment du franchisé.

La Cour de cassation rejette cet argument de droit et donc la demande du franchisé en rappelant de manière on ne peut plus logique, que l'enrichissement sans cause nécessite de démontrer comme son nom l'indique, un enrichissement précisément dépourvu de cause, et donc que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.

On ne peut qu'approuver ce rappel de la règle de droit, même si l'on peut regretter que les différents opérateurs de la distribution ne bénéficient pas du même régime.

Cour de cassation 23 octobre 2012 n°11-21978

PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE : RAPPEL DE LA REGLE.

On connaît les dispositions de l'article 1589 du Code civil aux termes desquels la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Ainsi, un simple accord sur la chose et sur le prix engage le vendeur et l'acheteur.

Mais rien n'interdit de subordonner l'accord de volonté à une formalité supplémentaire et notamment à la signature d'un acte authentique.

Tout est une question de rédaction de la promesse de vente. Si la promesse de vente prévoit simplement que la promesse de vente sera réitérée par un acte authentique, cette promesse de vente contient déjà l'accord de volonté, une réitération n'étant que la répétition, sous une autre forme, de l'accord de volonté déjà acquis, et la réitération par acte authentique ne sera donc considérée que comme une formalité, certes obligatoire mais uniquement pour rendre la vente opposable aux tiers et être publiée aux hypothèques.

Mais en revanche, si les parties conditionnent leur accord de volonté à l'accomplissement de cette formalité, ce n'est plus une simple formalité mais une condition de leur engagement.

C'est ainsi que dans une décision du 25 septembre 2012 la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui a interprété les clauses d'une promesse de vente subordonnant l'existence de vente à la signature d'un acte authentique, comme une condition de l'engagement des parties et non comme une simple formalité à effectuer postérieurement à cet engagement.

Ainsi, en l'espèce la promesse de vente ne valait pas vente. Tout est donc une question de rédaction de la promesse de vente, rédaction qui peut entraîner quelque surprise pour celui qui pense avoir engagé l'autre partie, ou à l'inverse qui pense à tort ne pas être engagée en l'absence d'acte authentique.

Cour de cassation 25 septembre 2012 n°11-24524

RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES : PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE D'UNE RELATION AVEC UNE FILIALE OU UNE MAISON MERE DE L'ANTERIORITE AVEC UNE AUTRE FILIALE.

La durée des relations commerciales dans le cadre des dispositions de l'article L 442-6-5 du Code de commerce sur la rupture brutale n'est pas limitée à la stricte durée des relations entre les deux partenaires

En effet, dans une décision du 25 septembre 2012, la Cour de Cassation approuve la Cour d'appel qui a tenu compte de la durée de la relation antérieure avec une filiale de l'auteur de la rupture.

En l'espèce, une société dénommée Charles et domiciliée au Maroc importait depuis 1991 des potages déshydratés fabriqués par la société Nestlé Maroc. En 2003 elle conclut avec la société Nestlé France un contrat par lequel cette dernière lui concédait l'exclusivité de la distribution en France de ces potages, en contrepartie d'engagements d'achat, et ce pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.

En 2008, la société Nestlé met fin au contrat pour l'année 2009, et donc en accordant un préavis d'une année.

Estimant ce préavis insuffisant la société Charles assigne la société Nestlé sur le fondement de l'article L 442-6-5 du Code de commerce, estimant que le préavis accordé était insuffisant.

la Cour d'appel lui donne raison jugeant que le préavis de douze mois était insuffisant, car la relation devait aussi tenir compte de la relation antérieure entre la société Charles et la société Nestlé Maroc, même s'il s'agissait de personnes juridiques distinctes.

La Cour de cassation approuve en rappelant que le préambule du contrat de 2003 rappelait les relations antérieures et qu'ainsi les parties avaient entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, et ce en s'appuyant sur l'expérience acquise avec la société Charles dans le cadre de son partenariat informel avec la filiale marocaine, la société Nestlé Maroc.

Il en ressortait donc que la société Nestlé avait bien poursuivi la relation initialement nouée avec sa filiale et que le préavis devait donc être calculé sur la base de la totalité de la durée englobant celle avec la filiale.

La question reste toutefois posée si le deuxième contrat n'avait fait aucune allusion à la relation antérieure. Il n'est pas certain que même dans ce cas de figure, on ne tienne pas compte de la durée antérieure.

Pour le moment tout est une question de fait et d'interprétation des volontés. La victime doit prouver de manière claire la réalité de cette continuité, ce qui lui était aisée en l'espèce dès lors qu'elle était rappelée dans le contrat.

Cour de cassation n° 11-24301 25 septembre 2012

Lettre d'information juridique n°53 Janvier 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