

## **Cabinet Claude BARANES**

27 Avenue de la Grande Armée 75116 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° 64/ Janvier 2013

**Lettre d'information juridique**

**PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT DES AFFAIRES**

### **Sommaire**

#### **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Droit d'auteur : *Entre œuvre individuelle et œuvre collective.*

Droit d'auteur : *L'interviewé n'est pas par principe auteur de son interview (Affaire Léo FERRE)*

Marque : *Validité de la marque MAX (Affaire Pepsi cola)*

Marque : *Marque de renommée et périmètre de protection ( Affaire Darjeeling)*

Saisie contrefaçon : *La saisie contrefaçon peut être à l'origine d'une interdiction de commercialisation.*

#### **DROIT DES AFFAIRES**

Caution : *Appréciation du caractère averti de la caution.*

Rupture brutale des relations commerciales : *Le préavis contractuel peut être jugé trop long.*

Territoire concédé et internet : *Internet est-il un territoire ?*

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## DROIT D'AUTEUR : ENTRE ŒUVRE INDIVIDUELLE ET ŒUVRE COLLECTIVE

Nombreuses œuvres sont créées par des salariés et donc pour le compte de leur employeur. On sait que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage de service ou d'ouvrage, et donc d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits d'auteur par ce salarié.

Il en va naturellement de même pour un contrat de commande.

Les intérêts sont parfois si ce n'est souvent opposés en cas de conflits. Le salarié ou le prestataire faisant valoir qu'il est l'auteur, alors que pour l'employeur tente de démontrer le contraire, invoquant notamment une œuvre collective.

Mais la frontière entre œuvre individuelle et œuvre collective est parfois difficile à déceler.

On se rappellera que plusieurs décisions ont mis l'accent sur la liberté du créateur. Il n'y a pas en effet de création sans liberté de création. Ainsi, le salarié ou le prestataire qui a suivi les ordres et autres directives de l'employeur ne pourra se prévaloir d'un droit d'auteur sur l'œuvre à la création de laquelle il a simplement et finalement participé.

Mais de simples directives reçues n'engendrent pas nécessairement une perte de la qualité d'auteur.

Dans une affaire jugée par la Cour d'Appel de Paris, M. C. se prévalait de droits d'auteur sur un flacon en forme de trèfle à quatre feuilles, assorti d'un foulard dit « bandit » et muni d'un bouchon en forme de bague comportant le nom dessiné « Si Lolita », créé pour la société PACIFIC connue sous le nom commercial Lolita Lempicka.

La qualité d'auteur était contestée par le donneur d'ordre.

Pour la Cour d'Appel, si manifestement M. C. a réalisé une œuvre de commande, il a bénéficié d'une liberté créatrice suffisante. Certes, nous dit la Cour d'Appel, les commentaires, les idées, ou contraintes techniques de la société PACIFIC ont permis à M. C. de faire évoluer son travail et de proposer diverses maquettes, mais il n'en demeure pas moins qu'il a seul mis en forme l'ensemble du flacon.

C'est bien M. C qui a choisi la combinaison, telle que revendiquée, d'enroulement à godron des quatre cœurs figurant un trèfle sculpté en creux, du dessin dans le vent du nom du parfum apposé en forme de bague et de l'adjonction d'un petit foulard peint personnifiant le flacon....

S'agissant de l'étui, la Cour ajoute que si des instructions sur la taille, la densité ou les couleurs de des fleurs et pois aient pu être données par la société PACIFIC, cela n'exclut pas l'interprétation personnelle donnée par M.C. dans la réalisation de l'aquarelle utilisée conférant à l'étui du flacon sa physionomie propre.

En conclusion, malgré quelques instructions données qui ne sont en fait de simples choix sur une maquette proposée, la qualité d'auteur appartient bien au salarié ou au prestataire.

En sens inverse, il ne faudrait cependant pas que ces instructions annihilent l'esprit créatif de l'auteur en le faisant basculer de la création à la simple exécution.

*Cour d'Appel de Paris 31 Octobre 2012 N°10-21777*

## **DROIT D'AUTEUR : L'INTERVIEWE N'EST PAS AUTEUR DE SON INTERVIEW (PAR PRINCIPE)**

Est-ce qu'une personne interviewée est auteur de son interview ?

La question s'est posée à l'occasion d'un litige opposant les héritiers du chateaur Léo FERRE et l'INA ;

Estimant que l'INA commercialisait, sans leur autorisation, et depuis le 6 novembre 2008 un coffret intitulé « Discorama » comportant trois DVD reproduisant des extraits choisis de trois interviews de Léo Ferré présentée par madame Denise Glaser, les héritiers de Léo Ferré ont fait assigner l'INA en violation des droits moraux et patrimoniaux de Léo Ferré.

Cependant pour la Cour d'appel de Paris , les héritiers n'établissent pas la preuve que monsieur Léo Ferré qui s'est prêté à trois interview filmées s'était réservé le droit d'agir ou d'intervenir dans la conception de cette œuvre, qu'il a donné des directives précises quant au déroulement des interviews et avoir contribué à l'écriture des questions et à leur progression.

Toujours pour la Cour, il apparaît qu'il n'a fait que répondre aux questions de madame Glaser, préparées et choisies par elle. Toujours pour la Cour l'aspect personnel des réponses de Léo Ferré sur ses avis et provocations ne caractérisent pas l'originalité de l'interview dont la structure et la réalisation sont le fruit de l'intervieweur et du réalisateur

En d'autres termes, ce qui est original dans une interview, c'est sa structure et sa réalisation mais non les aspects de la personnalité qui ressortent des réponses.

Les héritiers de Léo Ferré sont donc déboutés de leur action.

On peut critiquer cette décision qui peut paraître sévère pour les interviewés. En effet, s'attacher uniquement à la structure, son déroulé, sa construction est réducteur, alors que la spontanéité des réponses qui reflètent nécessairement la personnalité de l'interviewé ne doit pas être écartée par principe.

Ainsi, une simple improvisation ne serait pas protégeable, si l'on suivait le raisonnement de la Cour. Seule le serait sa construction, la mise en scène du cadre à l'intérieur duquel se jouerait cette improvisation, alors que par hypothèse une improvisation exclut toute préparation. Affaire à suivre donc....

*Cour d'Appel de Paris 06 septembre 2013 n°11-02303*

## MARQUE : VALIDITE DE LA MARQUE MAX

Lune société dénommée OSOTSPA qui commercialisait en Thaïlande des boissons énergétiques et isotoniques a assigné la société américaine PEPSI CO en nullité de la marque MAX.

Elle estimait en effet que cette marque était dépourvue de caractère distinctif pour désigner les produits de la classe 32 : « les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

La société OSOTSPA soutenait que le terme MAX constituerait l'abréviation familière et usuelle des termes « maximum » ou « maxima » et est connu depuis le début des années 1970 comme une expression laudative générique. Ainsi, ce terme ne pourrait servir à distinguer l'origine des produits visés dans l'enregistrement de la marque parce qu'il désigne une qualité de ceux-ci

Notons que les conditions de validité de la marque étaient soumises aux dispositions de l'ancienne loi de 1964 qui disposait que ne peuvent être considérés comme marque : « Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ».

Or, pour le tribunal reprenant les arguments de la société PEPSI CO, le terme « MAX » ne reprend pas la désignation nécessaire ou générique des produits : bières, eaux minérales et gazeuse .... Puisque pour le consommateur, il ne renvoie pas à une catégorie ou à un genre de ces produits

De plus, même si le terme Max renvoie à l'abréviation de maximum ou maxima ce mot est généralement considéré par le public comme ayant un sens positif et peut s'appliquer à n'importe quel produit et ne désigne donc pas une qualité essentielle d'une boisson laquelle ressortirait par exemple de la nature désaltérante du produit ou de la qualité de son goût.

Enfin, peu importe que la société PEPSI CO utilise ce terme dans ses communications pour désigner une qualité, notamment dans le slogan : « un max de goût sans sucre » dès lors que l'appréciation du caractère distinctif doit être faite au regard du signe tel qu'il se présente dans le dépôt indépendamment de l'usage qui peut ensuite en être fait.

Le terme MAX est donc jugé valide pour continuer une marque.

Notons cependant que ce terme n'étant pas utilisé par la société PEPSI CO autrement accompagné des termes PESPSI et ou d'un logo en forme de disque, la déchéance de cette marque a été prononcée. Ce terme pour le tribunal n'était plus exploité à titre de marque mais pour indiquer l'une de ses caractéristiques.

Ainsi la société PEPSICO qui l'emporte sur la validité du terme MAX perd néanmoins son monopole d'exploitation sur ce terme.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 13 septembre 2013 n° 2001-18332*

## **MARQUE DE RENOMMEE ET PERIMETRE DE PROTECTION (AFFAIRE DARJEELING)**

Une marque de renommée est protégée au-delà des produits ou des services désignés dans son enregistrement. Elle n'est donc pas soumise au principe de spécialité qui fonde le droit des marques.

Mais cette protection étendue est conditionnée par les dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui disposent que la reproduction ou l'imitation d'une marque de renommée pour des produits et services non similaires à ceux visés dans l'enregistrement est fautive 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 marque.

Donc, il faut démontrer soit que l'exploitation d'une marque renommée pour des produits ou services non similaires porte préjudice soit que cela constitue une exploitation injustifiée de ladite marque de renommée.

Autrement dit, il faut démontrer le bénéfice indu pour celui qui utilise le vocable renommé.

En l'espèce le titulaire de la marque DARJEELING désignant le thé se plaignait de l'utilisation du même vocable DARJEELING pour désigner des services d'assurance vie.

La renommée de la marque DARJEELING ne faisait pas débat, elle était acquise.

Mais cela pouvait-il suffire à faire condamner son utilisation pour un contrat d'assurance ?

Pour le Tribunal, il est acquis que les qualités gustatives, la délicatesse et la finesse de l'arôme du thé Darjeeling sont connues des amateurs de thés, tels que les extraits d'ouvrages à destination d'un public averti le démontrent.

Il n'est pas contesté non plus que le thé Darjeeling est connu auprès des consommateurs.

En revanche, il n'est pas établi que le grand public considère ce thé comme un breuvage d'exception, car il est aussi vendu comme un produit de grande consommation, et notamment en grande surface.

Par ailleurs, le terme Darjeeling est utilisé pour désigner de nombreux produits et services non similaires tels des produits de lingerie.

De fait pour le Tribunal le seul fait de baptiser Darjeeling un contrat d'assurance vie destiné à un public « haut de gamme » ne suffit pas à démontrer une faute.

Qui plus est pour le Tribunal, le recours à la couleur verte ne fait pas immédiatement référence à l'univers du thé, s'agissant d'une couleur commune. Enfin, le choix de « Moka » pour un autre contrat alors que le nom « Moka » désigne aussi une ville du Yémen et que Darjeeling est également le nom d'une ville située dans la province du même nom, tout comme désormais un train reliant la vallée à cette ville, ne peuvent constituer la preuve que la Défenderesse se placerait dans le sillage du Demandeur, la référence à l'univers du thé étant totalement absente dans la communication par la société d'assurance autour des produits financiers.

Dès lors la société d'assurance ne profite pas de la notoriété du thé Darjeeling pour commercialiser son contrat d'assurance vie.

En conséquence, le titulaire de la marque de renommée DARJEELING désignant du thé est débouté de son action tendant à faire interdire la désignation d'un contrat d'assurance par le terme Darjeeling.

Cette décision parfaitement motivé a donc le mérite de rappeler que les pouvoirs d'une marque de renommée ne sont pas illimités.

*Tribunal de Grande instance 30 mai 2013 N° 2010-01706*

## **SAISIE CONTREFAÇON ET L'INTERDICTION DE COMMERCIALISATION**

En matière de contrefaçon, on oublie souvent que la saisie contrefaçon n'a pas seulement pour but de recueillir les preuves de la contrefaçon, mais elle peut aussi, ordonner la suspension provisoire de toute poursuite de la commercialisation des produits argués de contrefaçon, par la saisie réelle de ces produits.

En effet l'article L 332- 5° du Code de la propriété intellectuelle prévoit la saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Cette décision est grave de conséquence d'autant qu'elle n'est pas contradictoirement prise. Naturellement le juge doit vérifier le caractère proportionné de sa décision. Et une rétractation de la décision peut toujours être sollicitée, cette fois contradictoirement.

La Cour d'Appel de Versailles a dans une décision du 10 juillet 2013 rejeté une demande de rétractation et donc validé une décision qui avait ordonné la suspension de la commercialisation de tissus.

Elle a estimé que cette mesure de suspension provisoire ordonnée sur requête n'apparaissait pas disproportionnée au but légitimement poursuivi des lors que la société poursuivie présentait au public depuis le début de l'année 2012 sa nouvelle collection dans les tissus argués de contrefaçon.

Ainsi, il est bon de rappeler aux poursuivants, s'ils sont évidemment certains de leur droit qu'ils peuvent user de cette possibilité offerte par la loi.

Mais gare au retour de bâton car si ces droits ne sont finalement pas reconnus, les dommages et intérêts pour saisie abusive peuvent coûter chers.

*Cour d'Appel de Versailles 10 juillet 2013 n°13-2978*

# DROIT DES AFFAIRES

## CAUTION : APPRECIATION DU CARACTERE AVERTI

On sait que la banque est soumise à une obligation de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti. Il doit le mettre en garde des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt au regard de ses capacités financières.

Cette obligation de mise en garde s'applique également à l'égard de la caution.

Lorsque qu'un prêt est accordé à une société, c'est évidemment à travers la personne du dirigeant que le caractère averti de l'emprunteur est apprécié.

Or un dirigeant n'est pas nécessairement un emprunteur averti. Cela dépend évidemment des circonstances. Ce sera éventuellement le cas du jeune dirigeant nouveau dans son domaine.

Mais la Cour de cassation rappelle que ce n'est pas au regard des connaissances que le dirigeant peut avoir de son activité qu'il faut vérifier le caractère averti, mais de ses capacités à évaluer les risques de l'opération financée.

A titre d'exemple, une Cour d'appel avait considéré comme non averti un dirigeant qui n'avait pas de compétence particulière dans la gestion de l'affaire commerciale qu'il rachetait à l'aide d'un prêt. Il aurait donc dû bénéficier d'une mise en garde sur les risques d'endettement qu'entraînait ce prêt.

La Cour de cassation censure cependant cette décision jugeant que son inexpérience dans le domaine d'activité du fonds qu'il rachetait n'établissait pas pour autant qu'il était un emprunteur non averti.

Comme indiqué, il appartiendra à la Cour de renvoi de vérifier si au regard de son expérience passé cet emprunteur avait les capacités d'analyse de l'évaluation des risques de l'opération financée

On peut donc être nouveau et non professionnel dans le domaine d'activité qui fait l'objet du financement, mais aguerri aux problèmes des affaires et donc être un emprunteur averti .

*Cour de cassation 5 novembre 2013 n°11-25111*

## RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES : LE PREAVIS CONTRACTUEL PEUT ETRE RACCOURCI

Intéressante décision de la Cour de cassation qui rappelle naturellement que le préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture, et ce en vertu des

dispositions de l'article L 446-6,1,5° du Code de commerce sur la rupture brutale des relations commerciales

Mais on était habitué à ce que le délai soit allongé par les juridictions et donc que par hypothèse la durée prévue au contrat avait été jugée trop courte.

En l'espèce, c'est l'inverse. Une société concessionnaire Fiat avait conclu avec une autre société, (société X) un contrat « Atelier agréé Fiat VP » permettant à cette dernière de s'approvisionner en pièces de rechange et d'assurer la vente de véhicules neufs.

Le contrat prévoyait un délai de préavis de 24 mois.

Invoquant une rupture brutale de relations commerciales la société X a assigné le concessionnaire en paiement de dommages et intérêts. Ce dernier estimant que la société X avait pris l'initiative de la rupture a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une indemnité calculée en fonction du délai de préavis contractuel, soit 24 mois.

Mais la Cour d'appel ne lui accorde qu'une somme calculée sur un préavis de six mois doublée à un an au motif que le contrat portait sur la fourniture de produits de marque de distributeur et donc bien en deçà de la durée de 24 mois prévue au contrat .

Et la Cour de cassation approuve jugeant donc, que peu importe la durée du préavis contractuel, car ce préavis doit être en harmonie avec le durée de la relation.

Il faut dire que la relation n'avait duré que 20 mois et que le préavis de 24 mois semblait dès lors particulièrement disproportionné.

On doit approuver cette décision qui se fonde non pas sur une rupture irrégulière ou abusive mais bien sur une rupture brutale. Et la rupture brutale est indépendante de la rupture abusive.

Il faut aussi penser que le contrat n'était certainement pas à durée déterminée, mais à durée indéterminée avec une durée de préavis minimum assez longue.

Pouvait-on extrapoler sur la durée du contrat en jugeant que la longue durée du préavis de 24 mois impliquait une durée déterminée préalable au minimum de cette durée.

La question n'a pas fait débat lequel s'est concentré uniquement sur la durée d'un préavis au sens de l'article L 446-6, 1,5° du Code de commerce.

Dès lors un préavis de 6 mois doublé à un an était parfaitement concevable pour une durée de relation de 24 mois.

Les clauses contractuelles réglant la durée du préavis ne résistent donc pas à leur appréciation par le juge au regard de la durée des relations, que cela soit une trop courte durée ou une trop longue.

Notons simplement que l'arrêt de la Cour d'appel a néanmoins été cassé, mais uniquement sur le doublement du délai, et ce pour n'avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen.

*Cour de cassation 22 octobre 2013 n° 12-19500*



## TERRITOIRE CONCEDE ET INTERNET

Internet est-il un territoire ?

Non semble répondre la Cour de cassation

En l'espèce un contrat de franchise prévoyait en son article 1<sup>er</sup> une exclusivité territoriale au profit du franchisé qui était ainsi rédigé : « *Afin de garantir au franchisé en termes de clientèle une zone d'attractivité suffisante par rapport au concept, le franchiseur s'interdit d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini à l'annexe 3 des présentes* ».

Or le franchiseur a ouvert un site internet proposant à la vente ses produits qui étaient d'ailleurs revendus à un prix inférieurs pratiqués par son franchisé.

Estimant que ce site violait la clause d'exclusivité le franchisé a assigné son franchiseur en résolution du contrat de franchise et en dommages et intérêts.

La cour d'Appel lui donne raison en retenant que la modestie des ventes faites par le franchiseur par internet ne suffit pas à écarter la violation par celui-ci de l'exclusivité qu'il avait lui-même accordée au franchisé en s'interdisant d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire concédé.

Mais la Cour de cassation censure cet arrêt dans les termes suivants : *Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat se bornait à garantir au franchisé, l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.* (Article 1134 du Code civil)

Ainsi, l'internet n'est pas un territoire ou plus exactement il échappe aux règles de la territorialité.

Cela peut se comprendre puisque l'internet est partout et donc nulle part, mais cela à l'inconvénient de réduire considérablement les avantages d'une exclusivité territoriale.

Il est donc conseillé au rédacteur des contrats de franchise de prévoir les conséquences de l'intrusion de l'internet dans les systèmes de distribution exclusives en incluant des garanties contractuelles pour le franchisé.

On doit également rappeler que le franchiseur ne peut depuis le fameux arrêt Pierre Fabre interdire aux revendeurs la revente des produits en ligne, mais là il ne s'agit pas seulement d'un problème de territorialité ou d'exclusivité mais d'un problème de proportionnalité par rapport à l'objet du contrat et qui entraîne une restriction de la concurrence.

*Cour de cassation 10 septembre 2013 n°12-11701*

**Lettre d'information juridique n°64 Janvier 2014**

**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)**