

## **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° 59/ Juillet-Août 2013

**Lettre d'information juridique**

**PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT DES AFFAIRES**

### **Sommaire**

#### **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Dessins et modèles : Quand la fonction attribuée au produit apporte au modèle son caractère propre ou individuel.

Droit d'auteur : Droit d'auteur et présomption de titularité au profit des personnes morales.

Marque : Déchéance des droits pour défaut d'exploitation, divergence entre jurisprudence française et communautaire.

Marque : Absence de distinctivité des marques PARTY, SURPRISE... ! et VIVE LES MARIES pour désigner des articles pyrotechniques.

#### **DROIT DES AFFAIRES**

Agent commercial : Appréciation de l'indemnité en cas de non renouvellements d'un contrat à durée déterminée.

Caution : Caractère disproportionné de la caution

Caution : Assouplissement de la jurisprudence sur l'exigence de la formalité

Contrats : Interdépendance entre contrat de fourniture ou de prestation et contrat de location financière.

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## DESSINS ET MODELES : QUAND LA FONCTION ATTRIBUE AU PRODUIT APPORTE AU MODELE SON CARACTERE PROPRE OU INDIVIDUEL

C'est une décision d'un Tribunal anglais mais qui pourrait être parfaitement transposé par un Tribunal français.

Aux termes de cette décision le caractère individuel du modèle trouve son justificatif dans sa fonction.

Autrement dit c'est la fonction du modèle qui valide caractère individuel.

Rappelons qu'un modèle déposé doit pour être protégeable répondre à deux critères : Etre nouveau et avoir un caractère propre (ou individuel pour un modèle communautaire)

En l'espèce, il s'agit d'un modèle qui représente un sac réalisé en Pvc transparent et qui a pour fonction d'être un seau à glace. Il est commercialisé sous la marque Icebag (sac à glace)

Le titulaire de ce modèle assigne en contrefaçon un concurrent, qui n'est autre que l'un de ses anciens distributeurs, qui proposait à la vente un sac similaire.

Or, pour ce concurrent, ce modèle n'est pas protégeable car il n'est pas nouveau et ne présente pas de caractère individuel

Au niveau de la nouveauté la question est réglée dans la mesure où l'antériorité relevait du fait du titulaire lui-même pour l'avoir exploité avant de l'avoir déposé. Mais l'ayant déposé dans le délai de 12 mois précédant le dépôt, cette exploitation ne joue donc pas contre lui car la loi offre au créateur 12 mois déposer le modèle à compter du jour où il l'a dévoilé au public.

Notons que cette antériorité était constituée par un sac identique en Pvc destiné non pas à recevoir de la glace mais à transporter une bouteille.

Au niveau du caractère individuel, la question était plus compliquée car il s'apprécie à travers l'utilisateur averti et de l'impression qui se dégage de ce modèle par rapport à ceux du patrimoine existant, et tenant compte de la nature du produit.

Existe-il au regard de l'existant, et donc ce même sac en Pvc destiné à recevoir la bouteille une impression d'ensemble différente aux yeux de l'utilisateur averti avec le modèle revendiqué qui lui est destiné à recevoir de la glace ?

On pourrait répondre non, car à l'évidence ce sont quasiment les mêmes formes de sac, même s'ils ont une fonction différente.

Or pour le juge anglais, le modèle revendiqué n'est pas un simple sac en Pvc transparent, mais bien un seau à glace. Si les deux sacs se ressemblent, leur usage est cependant différent.

Et c'est donc au regard de cette nouvelle fonction différente que le modèle est validé.

Doit-on saluer cette décision. Oui dans la mesure où précisément les critères de validité imposent de tenir compte de la fonction du produit. Mais il ne faut pas aller trop loin, car tout modèle existant peut être revisité pour lui donner une autre fonction que celle pour laquelle il a été conçu.

D'un autre côté l'art conceptuel n'est-il pas protégé par le droit d'auteur ? Alors pourquoi ne pas appliquer cette même protection à un modèle industriel, encore qu'il ne s'agit pas à proprement parlé d'art conceptuel, ou de modèle conceptuel mais de simplement donner une nouvelle fonction à un modèle existant.

Ce serait donc la nouvelle fonction attribuée à un modèle ancien qui individualiserait et fournirait le caractère propre du modèle.

On peut regretter que la nouvelle fonction attribuée à ce modèle ne diffère pas finalement beaucoup de la précédente. Entre porte bouteille et porte glace la différence n'est pas énorme. En droit des brevets on aurait dit que cela manque d'activité inventive. En l'espèce de pensée inventive.

A suivre...

England and Wales Patent County Court 30 Juillet 2012

## **DROIT D'AUTEUR ET PRESOMPTION DE TITULARITE AU PROFIT DES PERSONNES MORALES**

Depuis maintenant 20 ans la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la présomption de titularité.

Elle peut se résumer ainsi : l'exploitation d'une œuvre par une personne morale fait présumer à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Récemment encore la Cour régulatrice a rappelé cette présomption en cassant un arrêt de la Cour d'appel qui avait rejeté l'action en contrefaçon formée par une société, car elle ne démontrait ni que les œuvres (en l'espèce des photographies) avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation.

Or, pour la Cour de cassation, il suffit à la personne morale de simplement exploiter l'œuvre de manière paisible et non équivoque sous son nom pour bénéficier de cette présomption de titularité.

Exploitation paisible et non équivoque exige simplement la Cour de cassation.

Cela ne ressemble-t-il pas à la formule consacrée pour les meubles, « en fait de meubles possession vaut titre » ?

*Cour de cassation 10 avril 2013 n°12-12886*

**MARQUE : DECHEANCE DES DROITS POUR NON EXPLOITATION  
DIVERGENCE ENTRE JURISPRUDENCE FRANCAISE ET  
COMMUNAUTAIRE.**

Rappelons que le titulaire de la marque encourt la déchéance de ses droits, s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une durée ininterrompue de cinq années.

Une question récurrente s'est posée, à savoir si l'exploitation d'une autre marque sous une forme modifiée mais n'altérant pas le caractère distinctif de la première marque permettait à celle-ci d'échapper à la déchéance.

Autrement dit le titulaire de deux marques quasiment identiques mais quand même différentes en exploite sérieusement qu'une seule. Est-ce que l'exploitation de cette marque permet d'échapper à la sanction de la déchéance pour l'autre.

La jurisprudence française semble contraire à la jurisprudence communautaire qui pourtant s'impose à la première.

En effet, la Cour de cassation dans une décision du 16 février 2010 a jugé que si les signes en causes sont des marques enregistrées, alors chacune d'elles doit faire l'objet d'une exploitation propre.

La Cour d'Appel de Versailles dans un récent arrêt du 26 février 2013 suit la jurisprudence de la Cour régulatrice et rappelle aussi que lorsque deux marques sont enregistrées, l'exploitation de l'une ne permet pas de faire échapper la seconde à la déchéance.

Le raisonnement est toujours le même, à savoir que si le titulaire a décidé d'enregistrer plusieurs marques, c'est pour les exploiter toutes.

Mais cette jurisprudence française est contraire aux décisions de la justice communautaire.

Rappelons en effet que dans une décision du 25 Octobre 2012 la CJUE a 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. (souligné par l'auteur de cette lettre) ( voir lettre d'information n° 23 janvier 2013)

Cette décision de la CJUE est antérieure à celle de la Cour d'appel du 26 février 2013. Faut-il en conclure que les juridictions françaises font de la résistance et ne veulent pas se plier aux décisions de la CJUE ?

La question reste posée. En tous cas cela crée une incertitude juridique à laquelle qu'il serait nécessaire de mettre un terme.

*Cour d'Appel de Versailles 26 février 2013 n°2011-06632*

**MARQUE : ABSENCE DE DISTINCTIVITE DES MARQUES PARTY, SURPRIIIE... ! ET VIVE LES MARIES POUR DESIGNER DES ARTICLES PYROTECHNIQUES ET FEUX D'ARTIFICE.**

La Cour d'appel de Metz n'a pas jugé les marques PARTY, SURPRIIIE... ! (avec 3 i majuscule) et VIVE LES MARIES aptes à désigner des articles pyrotechnique.

Rappelons que la marque doit avoir un caractère distinctif à l'égard des produits ou services désignés.

Et que sont, aux termes de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristiques du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

La Cour rappelle pédagogiquement que le signe distinctif se définit comme un signe arbitraire ou indépendant du produit désigné, afin de remplir les fonctions de la marque qui doit en premier lieu permettre au public sans confusion possible de reconnaître le produit recherché et de le différencier d'autres produits de même nature. Le droit conféré au titulaire de la marque pour être compatible avec la liberté du commerce ne devant toutefois pas priver les autres intervenants de signes qui leur seraient utiles ou nécessaires pour désigner leurs propres produits.

Et donc, s'agissant de la marque PARTY, la Cour estime que ce signe passé dans le langage courant désigne précisément l'évènement festif au cours duquel est utilisé l'article pyrotechnique, il n'est pas simplement évocateur et sert bien à désigner la destination du produit.

Qui plus est la liste des certifications émanant de l'institut national de l'environnement industriel et des risques, démontre que le terme Party est couramment employé par les opérateurs de ce secteur.

S'agissant de la marque SURPRIIIE...!, ce terme, également, n'est pas seulement évocateur de l'ambiance festive, mais désigne la qualité attendue du produit puisque le consommateur recherche

précisément par le recours à un produit d'artifice la création d'un effet de surprise ; il s'attache donc à une caractéristique essentielle recherchée par le public, et le fait que le terme soit orthographié avec 3i majuscule et complété de trois points de suspension suivis d'un point d'exclamation ne suffit pas à conférer de caractère distinctif à un produit pyrotechnique, dès lors que ce n'est qu'une transcription phonétique de l'expression orale du terme « surprise » accentuée pour insister sur l'effet recherché ou procuré de surprise.

Ce terme désigne donc une caractéristique du produit et n'est donc pas valable à titre de marque

S'agissant enfin de la marque VIVE LES MARIES, là encore la Cour d'appel juge que cette expression systématiquement utilisée lors de la célébration d'un mariage, désigne précisément l'événement festif à l'occasion duquel est utilisé l'article pyrotechnique et sert donc bien à désigner la destination du produit dans la perception qu'en a le public.

Ces trois marques sont donc annulées pour défaut de distinctivité.

Le titulaire de ces marques qui voit donc ses marques disparaître n'est à l'évidence plus à la fête.

*Cour d'appel de Metz 4 Avril 2013 n°2001-04021*

## **DROIT DES AFFAIRES**

### **AGENT COMMERCIAL : APPRECIATION DE L'INDEMNISATION EN CAS DE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'AGENCE A DUREE DETERMINEE**

Un contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée avec possibilité de renouvellement le non renouvellement de la part du mandant entraîne le paiement d'une indemnité compensatrice, sauf faute grave de l'agent.

La Cour d'appel de Rennes a eu à jugé du refus par l'agent de l'offre faite par le mandant de renouveler le contrat qui était à durée déterminée de 7 années pour une nouvelle durée de 3 années de son contrat d'agence.

L'agent a donc décliné cette offre de renouvellement et à son échéance a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice.

La Cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande, jugeant que l'offre de renouvellement même limitée à 3 années n'était pas abusive.

Autrement dit la Cour d'appel a considéré qu'en refusant ce renouvellement qui ne lui était pas préjudiciable, c'était l'agent qui était lui-même à l'origine de la cessation de la relation, ce qui le privait donc de l'indemnité compensatrice.

*Cour d'Appel de Rennes 9 avril 2013 n°12-00752*

## **CAUTION : CARACTERE DISPROPORTIONNE DE LA CAUTION**

Aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La Cour de cassation rappelle les conditions de l'appréciation du caractère disproportionné à l'occasion d'une affaire où la Cour d'appel n'a pas retenu le caractère disproportionné de la caution d'un fils qui s'était porté caution solidaire avec ses parents pour garantir le même prêt.

Pour condamner ce fils la Cour d'appel a jugé que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui eux étaient solvables.

La Cour d'Appel voit son arrêt censuré, car la disproportion doit être apprécié, nous dit la Cour de cassation, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution.

Autrement dit pour apprécier le caractère disproportionné d'une caution, il ne faut pas tenir compte des revenus et patrimoines des autres cautions du même prêt, même s'ils sont de la même famille, mais des revenus et patrimoines de chaque caution par rapport à son propre engagement, et ce même si dans le cadre d'une caution solidaire, celui qui a réglé la totalité peut ensuite obtenir auprès des autres cautions le remboursement de leur part.

*Cour de cassation 22 mai 2013 n°11-24812*

## **CAUTION ET MENTIONS MANUSCRITES : ASSOUPPLISSEMENT DE LA JURISPRUDENCE**

La jurisprudence semble infléchir sa position en s'attachant plutôt à l'esprit qu'à la lettre de l'article L 341-2 du Code de la consommation qui rappelle que : *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 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." Le membre de phrase « et uniquement de celle-ci » est volontairement souligné par l'auteur de cette lettre.

Une caution avait dans l'acte remplacé les mots « créancier » et « prêteur » par le mot « banque ».

Le sens de l'engagement était évidemment identique à celui qui aurait été écrit sans substitution, mais comme nous dit l'article précité, ce n'est pas la mention édictée et uniquement celle-ci qui a été reproduite.

En conséquence, la Cour d'appel appliquant à la lettre la prescription de la loi annula en la caution.

Son arrêt est censuré par la Cour de cassation qui va ainsi faire triompher l'esprit sur le texte.

Pour la Cour de cassation la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier » n'affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l'article L 341-2 du Code de la consommation. L'arrêt est donc cassé pour avoir invalidé la caution et pour avoir été trop tatillon sur la forme.

Cette décision est sage, car une simple erreur matérielle parfois volontaire ne doit pas être utilisée pour échapper à son engagement.

Les cautions qui s'étaient engouffrés dans cette brèche du formalisme poussé à l'extrême pour faire annuler leurs actes devront chercher de nouvelles échappatoires.

*Cour de cassation 10 avril 2013 n°12-18544*

## **CONTRATS : INTERDEPENDANCE ENTRE CONTRATS DE FOURNITURE OU DE PRESTATION ET DE LOCATION FINANCIERE**

Par deux décisions du 17 mai 2013 la Cour de cassation va rappeler les conditions d'interdépendance des contrats, l'un de prestation et l'autre de location souscrit pour financer le premier.

Cette interdépendance entraîne la caducité de la location financière si le contrat de prestation est annulé ou résilié.

Dans la première espèce, il s'agissait de l'installation dans un établissement bar d'un réseau de communication interactive à travers des écrans, financé par une location.

Le système n'ayant jamais fonctionné, l'établissement a cessé de régler ses loyers. La société de location financière après avoir réclamé en vain ses loyers et saisi la justice mais a été déboutée par la Cour d'Appel qui estimant qu'il existait une interdépendance entre les deux contrats et a donc prononcé la résiliation de ces deux contrats.

La Cour de cassation approuve.

La seconde espèce, concernait des contrats de télé sauvegarde de fichiers informatiques financés également par une location financière

Cette fois la Cour d'Appel refuse de résilier le contrat de location financière estimant qu'il n'y avait pas interdépendance entre les deux contrats.



La Cour de cassation censure cette décision.

Dans ces deux décisions la motivation de la Cour de cassation est la même : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

En d'autres termes, la chute du premier entraîne celle de l'autre.

De plus la Cour de cassation juge que les clauses contractuelles de divisibilité sont réputées non écrites car inconciliables avec cette interdépendance.

*Cour de cassation 17 mai 2013 n°11-22768 et 11-22927*

**Lettre d'information juridique n°59 Juillet-Août 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)**