

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Droit des affaires – Propriété intellectuelle**  
**N° 26 / Juillet 2010**

**Sommaire**

**DROIT DES AFFAIRES**

*Banque : Trois décisions traçant la frontière entre devoir de vigilance et devoir de non immixtion du banquier.*

*Prêt : La remise de sommes d'argent ne signifie pas que ces sommes doivent être restitués.*

*Rupture des relations commerciales : Le respect d'un préavis s'applique ou ne s'applique pas selon la nature de la relation.*

*Stock option : Sort des options à la suite d'une transaction relative à un licenciement.*

*Vices cachés : Quelle est l'étendue de la réparation dans le cas d'une connaissance partielle du vice par le vendeur ?*

**PROPRIETE INTELLECTUELLE**

*Droit d'auteur : Régime du nom patronymique, peut-il être protégé au titre du droit d'auteur ?*

*Droit d'auteur : Exemple de protection du titre d'un roman.*

*Marque : Déchéance pour dégénérescence, comment l'éviter ?*

*Marque : Appréciation du risque de confusion.*

*Marque : Appréciation de la règle de l'épuisement des droits*

*Marque : Appréciation de la règle de l'épuisement des droits pour une marque de luxe.*

*Marque : Appréciation de la distinctivité pour une marque tridimensionnelle*

## DROIT DES AFFAIRES

### BANQUE : ENTRE DEVOIR DE VIGILANCE ET DEVOIR DE NON IMMIXTION

Par trois arrêts rendus le 11 mai 2010, la Cour cassation a tracé les limites entre le devoir de conseil et celui de non immixtion dans les affaires de son client.

Dans une première décision, une banque avait honoré des chèques émis par le dirigeant de fait de la société qui n'était titulaire d'aucune procuration et qui au demeurant était frappé d'une interdiction de gérer.

Devant les premiers juges et à la requête du liquidateur judiciaire, la société ayant entre-temps fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la banque a été condamnée à rembourser le montant desdits chèques. La Cour d'appel a estimé en effet qu'en honorant ces chèques signés irrégulièrement par le dirigeant de fait, elle avait aggravé le passif au détriment des créanciers. La décision est censurée par la Cour de cassation qui juge au contraire que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client qui avait accepté sans réserve les opérations litigieuses.

Dans une deuxième décision, la banque avait accédé à de nombreuses demandes de retraits en espèces. Or ces sommes n'avaient pas été affectées au règlement de dettes sociales. Finalement la société a été placée en liquidation judiciaire. Assignée en justice par le liquidateur, la banque est condamnée pour avoir manqué à son devoir de vigilance d'autant qu'elle avait été destinataire d'une saisie conservatoire sur le compte et a continué à remettre des

espèces au gérant, et ce n'est que bien plus tard qu'elle s'est enfin décidée à dénoncer son concours bancaire. La Cour de cassation approuve la décision de condamnation.

Dans la troisième affaire, une société mère et sa filiale avait conclu une convention de trésorerie. La filiale consentait ainsi plusieurs avances de fonds par virement bancaires à la société mère. Quelques temps plus tard, la société mère est placée en liquidation judiciaire. Saisie par le liquidateur, les juges condamnent la banque à rembourser le montant des virements à la filiale, car par ces virements, la banque avait permis la poursuite d'une exploitation ruineuse. Elle était donc en partie responsable de la déconfiture de la maison mère.

La Cour de cassation censure cette décision au motif que le banquier qui se borne à exécuter des ordres de virement de son client n'engage pas sa responsabilité en l'absence, ajoute la Cour d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant.

Il ressort de ces trois décisions que la frontière entre devoir de vigilance et devoir de non immixtion n'est pas très évidente à tracer. La frontière serait l'absence d'anomalies apparentes.

*Cour de cassation 11 mai 2010 n° 09-66611 /09-67131/09-66552*

## **PRET : UNE REMISE DE SOMMES D'ARGENT N'IMPLIQUE PAS AUTOMATIQUEMENT UNE OPERATION DE PRÊT**

La simple remise des sommes ne permet pas de prouver l'obligation à la charge de celui qui les a reçues d'avoir à les restituer. Cela peut paraître évident, car une remise de sommes d'argent peut tout aussi bien constituer un don qu'un prêt.

C'est à celui qui réclame le remboursement d'une somme de prouver que cette somme devait lui être restituée.

Il s'agit tout simplement de la règle de droit de la preuve qui fait porter la charge de celle-ci sur celui qui en demande l'exécution.

En l'espèce, un prêteur réclamait le remboursement d'une somme d'argent. Comme document, il avait l'attestation du transfert de fonds au profit de son

emprunteur, et deux lettres, l'une évoquant un prêt et l'autre évoquant une donation.

Devant ces deux dernières lettres pour le moins contradictoires, les premiers juges estimèrent que c'était bien un prêt.

Une telle prise de décision n'a pas résisté à l'analyse de la Cour de cassation qui casse la décision sur le fondement des règles qui gouvernent la charge de la preuve, en rappelant que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence. Et le prêt n'était nullement prouvé. Il reste aux prêteurs de bien se couvrir par une lettre reconnaissant la dette.

*Cour de cassation 8 avril 2010 n°09-10977*

## **RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES : APPLICATION DE LA LOI SELON LA NATURE DES RELATIONS**

On sait que l'on ne peut rompre brutalement une relation commerciale. Il faut en effet respecter un préavis dont la durée dépendra de la durée de cette relation, de son intensité, de sa stabilité.

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation, censurant une Cour d'appel, précise le champ d'application de cette obligation de préavis. Il ne peut y avoir de rupture brutale pour des relations qui sont par nature instables et plus précisément, si les partenaires pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation.

En l'espèce, il s'agissait de relation entre une société de production et la société de télévision France 2 dont les relations perduraient depuis de nombreuses années.

N'étant plus sollicitée, et subissant par voie de conséquence une baisse importante de son chiffre d'affaires, la société de production a introduit une instance judiciaire sur le fondement de la rupture brutale des relations.

La Cour d'appel lui donne raison en constatant que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, et donc que cette durée était significative et que la société de production justifiait d'un courant régulier et un nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005.

Censure de la Cour de cassation qui juge qu'il appartenait à la Cour d'appel de vérifier d'abord si la nature des relations impliquait que le partenaire pouvait

légitimement croire à la stabilité des relations.

S'agit-il d'une brèche dans l'application protectrice de cette règle ? Il faut l'envisager, ce qui peut avoir des conséquences pour de nombreuses relations, notamment celles où la relation est chaque année remise en question à travers par exemple la sélection des produits, le partenaire n'étant jamais assuré par hypothèse de voir ses produits sélectionnés.

Il faut donc attendre l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi, pour savoir ce que l'on entend exactement par nature des relations impliquant la croyance légitime du partenaire évincé dans la stabilité des relations. A suivre....

*Cour de cassation 18 mai 2010 n° 08-21681*

### **SOCK OPTION ET TRANSACTION A LA SUITE D'UN LICENCIEMENT**

Une transaction intervient entre un salarié licencié et son ex-employeur. Aux termes de cette transaction, les parties mettent un terme définitif et sans réserve à leur désaccord. Cette transaction prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive au salarié qui déclare renoncer à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir du droit commun et de son contrat de travail. Chaque partie renonçant de la manière la plus expresse à formuler l'une contre l'autre la moindre réclamation à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit.

Quatre années plus tard, l'ex-salarié sollicite la levée de ses options souscrites lors de son engagement. L'ex-employeur refuse d'y faire droit estimant que la transaction englobait le sort des options.

Saisie par le salarié, le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié. La Cour de cassation approuve.

Pour la Cour de cassation, sauf stipulation contraire les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. Et d'ajouter, que la transaction qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux options de souscription d'actions.

Cette décision doit donc alerter les rédacteurs d'une transaction qui s'interprète restrictivement malgré la généralité de ses termes et faire réfléchir sur l'étendue du périmètre de la transaction. En bref, il suffisait de préciser que la transaction emportait renonciation aux options.

*Cour de cassation 8 décembre 2009 n° 08-41554*

## VICES CACHES : ETENDUE DE LA REPARATION

Le vendeur qui connaît l'existence d'un vice caché ne peut opposer à son acheteur la clause d'exclusion de garanties des vices cachés, clause souvent insérée dans l'acte de vente

On sait que le vendeur est tenu à garantir son acheteur contre tout vice caché, mais que ce même vendeur peut exclure cette garantie par l'insertion d'une clause en ce sens.

Mais c'est évidemment à la condition d'être de bonne foi, c'est-à-dire d'ignorer le vice caché qui doit donc rester à l'état d'incertitude pour les deux parties.

Et la sanction peut être lourde pour le vendeur de mauvaise foi, car il devra réparer les conséquences du vice dans toute ses étendues, quand bien même les ignorait-il.

C'est en ce sens que la Cour de cassation a statué. Un appartement est vendu dans un immeuble ancien.

L'acheteur découvre plus tard la présence d'insectes xylophages qui ravagent la

charpente et le plancher. Il se retourne contre le vendeur qui lui oppose la clause de non garantie. Or si le vendeur ignorait la présence d'insectes dans le plancher, il est prouvé qu'il connaissait cependant leur présence dans la charpente.

Les premiers juges l'ont condamné ainsi à réparer les dommages, mais limités à ceux ayant atteint la charpente, lui accordant le bénéfice de l'exclusion de garantie pour les dommages subi par le plancher, puisqu'il ignorait la présence d'insectes.

La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que le vendeur de mauvaise foi doit réparer tous les désordres imputables au vice, peu importe s'il en ignorait l'étendue exacte.

Cette décision est logique surtout en raison de la présence d'insectes par nature proliférante.

*Cour de cassation 14 avril 2010 n°09-14455*

## PROPRIETE INTELLECTUELLE

### DROIT D'AUTEUR : UN NOM PATRONYMIQUE PEUT-IL ETRE UNE ŒUVRE DE L'ESPRIT ?

Pour être protégée et protégeable, une œuvre doit être originale.

Un auteur du nom d'Abdel Sango s'en prend à la multinationale Coca Cola pour avoir commercialisé une version de la célèbre boisson sous l'intitulé « Sango ».

Il estime que son nom constitue une œuvre de l'esprit originale et protégeable.

Non, répond la Cour d'appel de Versailles, qui juge au contraire que si l'auteur peut revendiquer les attributs du droit moral sur ses œuvres, en revanche, il ne saurait prétendre à la protection de son nom

patronymique en tant que tel, fut-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique.

Est-ce pour autant qu'un nom ne puisse jamais être considéré comme une œuvre de l'esprit ? Rien n'est moins sur. Un simple mot peut être protégé, alors pourquoi pas un nom. Le problème est que le porteur du patronyme n'est pas l'auteur de ce nom. Il en ira différemment pour un pseudonyme

créé de toute pièce, à condition bien entendu d'être original.

*Cour d'Appel de Versailles 25 février 2010  
n° 09-00120*

### **DROIT D AUTEUR ET PROTECTION DES TITRES.**

Un titre de roman ou de film ou encore de chanson peut être protégé au titre du droit d'auteur s'il est original.

L'exemple nous est donné par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, jugeant que le titre du roman de Nancy Houston : L'empreinte de l'ange, était original.

Pour la Cour d'appel, si ce titre est tiré de la légende selon laquelle le creux situé au dessus de la lèvre supérieure provient de la pression du doigt d'un ange sur l'enfant à naître afin qu'il oublie tout ce qu'il a vu, il n'est cependant pas démontré que ce titre

constitue la désignation usuelle de cette légende. A l'époque où le roman a été écrit, aucun document n'avait utilisé cette expression. De plus, sa forme ramassée et son renvoi à la métaphore du souvenir du passage de l'ange, confirme son caractère original.

Le film qui, sortit dix ans plus tard a pris comme titre « l'empreinte de l'ange » se voit donc contraint d'être débaptisé.

*Cour d'appel de Paris 19 juin 2009  
n°2009-009443*

### **MARQUE : DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEGENERESCENCE**

Quand le signe déposé à titre de marque devient l'appellation usuelle du produit qu'il désigne, on dit que la marque dégénère et son titulaire perd donc tous ses droits sur cette marque qui n'en n'est donc plus une.

Les exemples sont célèbres, et on peut citer : frigidaire, fermeture éclair, klaxon et plus récemment pina colada, etc.... Plus le signe déposé à titre de marque est évocateur du produit qu'il désigne, plus il aura plus de chance, ou plus exactement de malchance de dégénérer.

La loi dispose que la dégénérescence doit provenir du fait de son titulaire, ce qui signifie que ce titulaire a laissé faire. Alors, pour éviter la dégénérescence de sa marque, le titulaire doit être très vigilant et démontrer qu'il la défend.

L'exemple nous est apporté pour la marque « La Pierrade », qui est une marque déposée jugée maintes fois parfaitement valable, quand bien même serait-elle l'exemple type d'une marque évocatrice.

Attaquée pour dégénérescence, ou plus exactement contre-attaquée sur une demande en contrefaçon, le titulaire de la marque a produit en justice de nombreuses condamnations sur le fondement de la contrefaçon, a prouvé qu'il s'est opposé à l'insertion du mot « Pierrade » dans l'officiel du scrabble et a adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque.

Ainsi, pour la Cour de cassation approuvant les juges du fond, le titulaire de la marque a fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour

désigner dans le commerce des articles de cuisson.

Cette décision a le triple mérite de nous rappeler, d'une part, une marque ne dégènera pas tant que son titulaire se montrera vigilant même si par la force des choses, elle aura tendance à être utilisée comme nom commun, d'autre part que le mot « Pierrade » est bien une marque, et enfin que ce même mot, par voie de conséquence, n'est pas un nom commun et ne peut donc être choisi au cours d'une partie de Scrabble.

*Cour de cassation 18 mai 2010 n°09-14615*

## **MARQUE APPRECIATION DU RISQUE DE CONFUSION**

On sait que pour une contrefaçon par imitation, c'est-à-dire une contrefaçon pour laquelle les signes ne sont pas identiques mais simplement similaires il faut déterminer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne

Pour les juges du fond la marque « City Love » n'est pas la contrefaçon de la marque « La City ». Selon eux, la marque « La City » est constituée du signe verbal City et est présentée en lettre majuscules d'imprimerie grasses, droites et noires, alors que la seconde est composée de deux termes City et Love, ce qui lui confère une physionomie propre, et que le vocable Love n'a pas un caractère accessoire et est tout à fait distinctif que le mot City au regard des produits visés dans le dépôt à savoir le prêt à porter. Ainsi, l'ensemble « City Love » ne renvoie à l'univers de la mode et n'apparaîtra pas comme une déclinaison de la marque « La City » aux yeux du consommateur d'attention moyenne.

La Cour de cassation censure cette motivation. En effet, elle rappelle que

l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou les services et inversement.

Il appartiendra donc à la Cour de renvoi de déterminer si les faibles similitudes entre les deux signes « La City » et « City Love », ne sont pas compensées par l'identité ou la similitude des produits couverts par les deux signes.

En l'espèce, et sans vouloir influencer la Cour d'appel de renvoi, il semble bien que les deux marques qui désignent les mêmes produits à savoir les vêtements ne pourront librement co-exister et donc s'accorder. La deuxième marque devrait donc retourner au placard ou au vestiaire.

*Cassation commerciale 1<sup>er</sup> juin 2010 n° 09-15568*

## MARQUE EPUISEMENT DES DROITS

On rappellera la règle qui est à la fois nationale et communautaire. La théorie de l'épuisement du droit signifie que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Autrement dit, le titulaire d'une marque épuise son droit sur le produit marqué par sa première mise en circulation dans un Etat membre de l'union européenne.

Autrement dit encore, le produit revêtu d'une marque et librement mis dans le commerce doit pouvoir tout aussi librement circuler à travers le territoire de la communauté européenne.

Une décision intéressante a été rendue par la CJUE à propos de flacons de parfum, dits testeurs mis par le titulaire de la marque à la disposition d'un dépositaire appartenant à un réseau de distribution.

La question posée à la Cour était de savoir, si la mise en circulation de testeurs de

parfums pouvait être invoquée au titre de l'épuisement des droits.

La Cour de justice répond tout à fait logiquement négativement en expliquant qu'un testeur de parfums permet d'essayer le contenu d'un parfum sans transfert de propriété et que le fait que ces testeurs de parfums soient des flacons de parfum qui comportent la mention « démonstration » et « vente interdite » s'oppose à ce que le consentement du titulaire de la marque à leur mise dans le commerce soit implicitement reconnu.

Ainsi qui dit testeur d'un produit dit test de ce produit avant qu'il ne soit mis dans le commerce. Un testeur de parfums même sous la forme d'un flacon n'est donc pas un flacon de parfum et toute revente pourrait donc être considérée comme une contrefaçon, dans la mesure où par nature il n'est pas destiné à être commercialisé.

Autrement dit, tester n'est pas commercialiser

*CJUE 4<sup>ème</sup> chambre, 3 juin 2010 n° 127/09*

## MARQUES DE LUXE ET REGLE DE L'EPUISEMENT DES DROITS

On rappellera que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement dans l'espace économique européen.

En clair, si le produit revêtu de la marque a été mis dans le commerce par titulaire de la marque, ce produit doit ensuite librement circuler. En d'autres termes le produit marqué pourra être racheté, revendu et ainsi de suite sans que le titulaire de la marque ne puisse s'y opposer.

Cette règle est évidemment préjudiciable pour les titulaires d'articles de luxes qui verront leurs articles redistribués dans des conditions préjudiciables à leur image de marque.

Les dispositions légales prévoient toutefois une exception à cette règle de l'épuisement des droits. Le titulaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de « motifs légitimes ». Ce sera notamment le cas si les produits ou articles subissent des modifications ou des altérations.



Pour la Cour de cassation, le contexte dans lequel des produits de luxe sont revendus constitue aussi un motif légitime.

En l'espèce, il s'agissait de produits de parfumerie et de cosmétiques « Chanel » qui avaient été vendus dans une solderie en libre service, avec un rabais de 30 %, dans un hangar situé dans une banale zone commerciale, dans des conditions d'emballages défectueux ou dans des bacs ou des portants de piètres qualités.

Au regard des ces éléments, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui a jugé que la société Chanel justifiait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à toute nouvelle commercialisation de ses

produits et à se prévaloir de l'absence d'épuisement des droits.

Le revendeur a donc été jugé contrefacteur, quand bien même les articles étaient des articles authentiques.

Ainsi, les conditions et le contexte de commercialisation ou d'exposition des articles de luxe relève du régime d'exception de la règle de l'épuisement des droits. Une super protection pour les titulaires de marques de luxe pourrait-on dire. Est-ce une nouvelle exception à la française dans un domaine qui relève de la législation européenne ?

*Cour de cassation 23 mars 2009 n°09-5839 et 09-66987*

## MARQUE TRIDIMENSIONNELLE ET DISTINCTIVITE

Le Code de la propriété Intellectuelle prévoit que peuvent être déposés à titre de marque les signes figuratifs tels que les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement.

Encore faut-il que cette forme ne soit pas celle imposée par la nature ou la fonction du produit. Si tel est le cas, le signe sera rejeté pour défaut de distinctivité.

A titre d'exemple, les bouteilles de Coca Cola et de Perrier sont des formes protégées par le droit des marques, car leur forme n'est pas celle de la forme habituelle des bouteilles, elle relève d'une certaine originalité, ce qui implique que ces marques tridimensionnelles seront perpétuellement protégées, sous réserve de leur renouvellement.

Deux géants de l'électroménager, les sociétés Whirlpool et Kenwood ont eu l'occasion de s'affronter judiciairement à propos d'une marque tridimensionnelle représentant un batteur mixeur.

Selon la première, titulaire de la marque tridimensionnelle, la forme du batteur mixeur présente un esthétisme, notamment au niveau de l'arrondi de la tête, qui s'éloigne de la forme probable d'un batteur mixeur.

Selon la seconde, au contraire la forme n'est qu'une variante des formes traditionnelles des batteurs mixeurs dépourvue d'éléments arbitraires.

Pour le Tribunal de Grande instance de Paris, l'esthétisme revendiqué lié au caractère arrondi de la tête ne donne pas à la marque son caractère distinctif car il apparaît secondaire au regard des spécificités fonctionnelles du produit. La marque est donc annulée pour défaut de distinctivité.

Cette décision rappelle que si le droit des marques est étranger à la notion d'originalité, il en va différemment pour les marques tridimensionnelles, qui doit

pour être acceptée s'éloigner suffisamment de la forme habituelle du produit, ce qui tend nécessairement vers la recherche d'un certain esthétisme donc d'une originalité. Mais à la différence avec le droit d'auteur ou l'originalité peut se définir comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur, en matière de marque l'originalité peut se définir comme la distance prise avec le produit.

Notons que si la société Whirlpool a perdu sur le terrain du droit des marques, elle l'a cependant emporté sur le terrain du

parasitisme, la société Kenwood s'étant inspirée de manière trop flagrante et ressemblante de la publicité antérieure de sa concurrente, ce qui lui a permis de réaliser des économies et de bénéficier ainsi de la notoriété d'un produit. Elle a donc été finalement condamnée à payer la somme de 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts, ce qui est un lot non négligeable de consolation.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 16 mars 2010 n° 2008-04177*

**Lettre d'information juridique n°26 /Juillet 2010**

**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**