

N° 47/ Juin 2012
LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Appellation d'origine: Nouvelle victoire de l'appellation « Champagne »

Marque: Le simple dépôt d'une marque imitant ou reproduisant une autre marque est préjudiciable à son titulaire.

Marque: Désigner la qualité d'un produit n'est pas désigner le produit lui-même. Il n'y a donc pas atteinte à la marque.

Marque: La marque BOTOX joue de sa renommée pour interdire tout vocable lui ressemblant.

DROIT DES AFFAIRES

Acquisition d'un bien immobilier: On ne peut revenir sur sa rétractation.

Agent commercial: les dispositions relatives à la durée du préavis dans le cadre d'une relation commerciale ne s'appliquent pas à l'agent commercial.

Agent commercial: Condition de l'octroi de l'indemnité à l'agent qui prend sa retraite.

Agent immobilier: Conséquence de la nullité du mandant sur la commission due à l'agent.

Contrat: Pas de nullité du contrat pour erreur sur les motifs.

Franchise: Conséquence de la nullité d'une clause de non réaffiliation

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

APPELLATION D'ORIGINE ET DEPOT DE MARQUE : NOUVELLE DECISION A PROPOS DE L'APPELLATION D'ORIGINE « CHAMPAGNE ».

Le Comité Interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) défend bec et ongles, en tous cas avec la même rigueur l'appellation « Champagne ».

Dernière victime en date, une société dénommée Union commerciale exploitant sous l'enseigne Narguilé-Chicha et qui a cru devoir déposer sans impunité la marque « La champenoise ».

Invoquant l'existence d'un risque de détournement et d'affaiblissement de la notoriété de l'AOC Champagne, le Comité a mis en demeure la société déposante la marque « La champenoise » puis, n'ayant pas de réponse, l'a assignée afin de voir prononcer la nullité de cette marque.

Pour sa défense, la société Union commerciale soutenait principalement que cette marque désignait des boissons sans alcool et donc nécessairement distincte du champagne.

Pour le Tribunal cet argument ne tient pas, en raison de la similitude visuelle, conceptuelle et phonétique entre l'appellation « Champagne » et les mots « La Champenoise » amenant le consommateur à effectuer un rapprochement entre les produits ainsi désignés et le Champagne.

Le Tribunal va même plus loin en estimant que la marque « La champenoise » apparaît comme un moyen de tromperie du consommateur tant sur la nature que la qualité du produit.

En conséquence, la marque « La Champenoise » est annulée pour avoir porté atteinte à l'appellation d'origine « Champagne ».

Toutefois, le Tribunal n'accorde qu'1 euro à titre de dommages-intérêts au Comité qui n'a produit aucun document comptable permettant de connaître la nature de ses investissements. Cela étant, la société titulaire est néanmoins condamnée à rembourser les frais de justice à hauteur de 15.000,00 €. On se rappellera que les marques Champallal et Cham'allal avaient subi le même sort que la Champenoise voire *Lettre juin 2011*

En conclusion, jusqu'à présent, seule « Champomy » semble avoir réussi à garder son nom vis-à-vis du Champagne, mais ceci est une autre histoire car un accord avait été préalablement conclu entre le titulaire de cette marque et le CIVC accord qui fut ensuite, mais sans succès, contesté par le comité.

Tribunal de Grande Instance de Paris 6 janvier 2012 n°2012-02979

MARQUE : ATTEINTE A LA MARQUE PAR LE SEUL DEPOT A L'INPI

La contrefaçon d'une marque est constituée par sa reproduction ou son imitation par un tiers sans l'autorisation du titulaire.

La question suivante s'est posée : l'absence d'exploitation d'une marque déposée à l'INPI qui copie une marque antérieure, peut-elle entraîner l'octroi de dommages-intérêts au profit du titulaire ?

En d'autres termes le seul dépôt d'un signe contrefaisant entraîne-t-il un préjudice pour le titulaire de la marque imitée ou reproduite ?

Une Cour d'appel avait débouté le titulaire d'une marque de sa demande en paiement de dommages-intérêts en retenant que la mauvaise foi du défendeur n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré qu'il exploite personnellement la marque contrefaisante qu'il a déposée.

Autrement dit, le simple dépôt d'une marque jugée contrefaisante n'est pas préjudiciable au titulaire de la marque contrefaite.

La Cour de cassation censure sèchement cette décision en jugeant que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommage et intérêts, peu important la bonne foi du contrefacteur ou l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante.

Cette décision est en droite ligne avec la jurisprudence qui juge que le simple dépôt d'une marque reproduisant ou imitant une marque antérieure constitue un acte de contrefaçon.

Reste un problème car pour être en harmonie avec l'article 5 de la Directive définissant la contrefaçon, il faut que l'acte litigieux se situe dans le cadre de la vie des affaires.

Or, la décision de la Cour de cassation apparait donc en contradiction avec cette directive puisqu'elle énonce que l'atteinte est constituée, peu important l'absence d'usage dans la vie des affaires.

Ou alors faut-il comprendre qu'un dépôt d'une marque est nécessairement un usage dans la vie des affaires ? Il semble que oui, mais il eut été plus juste pour la Cour de dire simplement : peu important l'exploitation ou non de la marque.

Cour de cassation 21 Février 2012 n°2011611752

MARQUE : DESIGNER LA QUALITE D'UN PRODUIT N'EST PAS DESIGNER LE PRODUIT LUI-MEME (AFFAIRE COUP D'ECLAT)

Le laboratoire titulaire de la marque « coup d'éclat » qui désigne notamment des cosmétiques reprochait à la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique de commercialiser des produits pour cheveux colorés avec la mention « coup d'éclat » dans l'expression « sérum coup d'éclat sans rinçage »

Le titulaire de la marque est cependant débouté de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale. La Cour de cassation approuve.

Elle constate que l'expression « sérum coup d'éclat sans rinçage » n'avait pas pour objet de désigner l'origine du produit, puisque ce produit était désigné par une autre marque en l'occurrence René Furterer.

Mais elle relève aussi, et c'est ce qui est intéressant, que l'expression coup d'éclat servait à la définition de la qualité du produit vendu et ne désignait pas le produit lui-même. Dès lors, l'expression « coup d'éclat » perdait dans la locution son individualité et son pouvoir distinctif.

Cette décision rappelle que la marque est protégée dans un périmètre bien précis, à savoir pour désigner l'origine d'un produit. En l'espèce, l'expression « coup d'éclat » reproduisait bien la marque sur des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, les cosmétiques, mais dans son sens courant.

C'est la faiblesse des marques peu distinctives. Un coup d'éclat reste un coup d'éclat et l'expression qui a d'ailleurs un double sens, car elle peut aussi se rapporter à un coup d'éclat à travers la voix, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Elle doit donc être approuvée.

Cour de cassation 3 avril 2012 n°2001-18144

MARQUE LA MARQUE BOTOX JOUE DE SA RENOMMEE

Le titulaire de la marque BOTOX, la société ALLERGAN Inc s'est opposé à l'enregistrement de deux marques communautaires déposées respectivement par les sociétés HELENA RUBINSTEIN et L'OREAL, à savoir « Botolist » et « Botocyl ».

L'OHMI, l'office des marques communautaires a annulé ces deux marques

Le recours contre cette annulation a été rejeté par le Tribunal de première instance de l'Union européenne et la CJUE a confirmé l'annulation des deux marques.

Bien qu'aucune confusion ne pouvait s'inférer entre ces des marques et la marque Botox, la justice communautaire s'est basée sur la renommée de cette dernière pour accéder à la demande de son titulaire.

En effet, pour l'OHMI et le Tribunal, l'usage des marques « Botolist » et « Botocyl » tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure « Botox».

A cela s'ajoute l'existence d'un lien avéré entre les marques concernées et qu'ainsi les deux marques postérieures pouvaient profiter du caractère distinctif et de la renommée acquise par la marque « Botox ».

En résumé, ces décisions confirment le large périmètre de la protection offerte aux marques dites de renommée, lequel dépassant le simple concept de confusion relève plus de celui des agissements parasitaires que de celui du droit des marques proprement dit. Le vocable BOTOX donc de beaux jours devant lui.

CJUE 10 mai 2012 Aff. C-100/11P

DROIT DES AFFAIRES

ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER ET FACULTE DE RETRACTATION.

On sait que l'acquéreur bénéficie d'une faculté de rétractation de huit jours à compter de la signature de la promesse de vente.

Mais peut-on revenir sur sa rétractation ?

En l'espèce, à la suite de la signature d'une promesse de vente, l'acquéreur fait jouer sa faculté de rétractation. Cependant, il réfléchit et revient sur sa rétractation en confirmant par courrier et dans des termes non équivoque sa volonté d'acquiescer.

Finalement, il ne se présente pas à la signature de l'acte définitif, et les vendeurs l'assignent en réalisation forcée de la vente. Pour sa défense, l'acquéreur qui a sans doute réfléchi cette fois à rebours invoque sa rétractation sur laquelle il était pourtant revenu.

Pour la Cour d'appel, l'acquéreur ayant expressément renoncé à sa rétractation, la vente est parfaite.

Non répond la Cour de cassation qui censure cette décision en expliquant ou rappelant de manière pédagogique que la rétractation entraîne l'anéantissement du contrat, de sorte qu'il est ensuite impossible à son auteur de renoncer à sa rétractation.

Autrement dit, on peut renoncer à l'achat en se rétractant, mais une fois que l'on s'est rétracté on ne peut renoncer à la rétractation. Autrement dit encore : rétractation sur rétractation ne vaut. On ne revient pas en arrière.

Il fallait donc après la rétractation recommencer ou réitérer la promesse de vente.

Cour de cassation 13 mars 2012 n°11-1223

AGENT COMMERCIAL : DUREE DU PREAVIS AU REGARD DES DIPOSITIONS SUR LA RELATION COMMERCIALE ETABLIE

Aux termes des dispositions de l'article L 442-6-5 du Code de commerce, toute relation commerciale établie ne peut être rompue sans le respect d'un préavis dont la durée est calculée selon certains critères donc le principal est la durée de ces relations.

La question s'est posée en cas de rupture d'un contrat d'agent commercial.

En l'espèce, une cour d'appel a appliqué lesdites dispositions légales à la suite de la rupture d'un contrat d'agent commercial jugeant que la durée de deux mois de préavis accordée à l'agent était insuffisante et qu'elle devait être fixée à quatre mois.

Censure de la Cour de cassation qui rappelle que les dispositions générales de l'article 442-6-5 du code de commerce ne peuvent s'appliquer dès lors qu'il existe des dispositions spéciales.

En effet l'article L 134-11 du code de commerce prévoit que le préavis doit être fixé en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat, à savoir : 1 mois pour la première année, 2 mois pour la deuxième année commencée, et 3 mois pour la troisième année commencée et les suivantes.

C'est l'application de l'adage selon lequel les règles spéciales dérogent ou l'emportent sur les règles générales ou pour les puristes : *speciala generalibus derogant*.

La durée du préavis dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale est donc au maximum de trois mois.

Cour de cassation 3 avril 2012n°11-13527

AGENT COMMERCIAL : CONDITION D'OCTROI DE L'INDEMNISATION EN CAS DE RUPTURE PAR L'AGENT OU DE DEPART A LA RETRAITE.

Lorsque l'agent met fin de lui-même à sa relation avec le mandant, il est privé de toute indemnité de sauf, si la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Sauf également, nous dit l'article L 134-13 du Code de commerce si la rupture par l'agent est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

Qu'en est-il donc de l'agent qui prend simplement sa retraite ?

La Cour de cassation avait déjà statué sur cette question et répondu **qu'un** départ à la retraite n'entraîne pas nécessairement le paiement de l'indemnité de fin de contrat. *Cour de cassation 29 novembre 2011 n° 10-26759 voir Lettre n° 43 Février 2012*

La Cour d'Appel de Rouen dans un arrêt du 22 mars 2012 confirme cette jurisprudence en jugeant que le seul fait que l'agent ait atteint l'âge de 60 ans, âge (à l'époque) de départ légal à la retraite des salariés, ne le dispensait pas de l'obligation de démontrer que cet âge ne permettait plus d'exiger raisonnablement de lui la poursuite de son activité et justifiait ainsi la cessation du contrat.

Les choses sont désormais simples : le départ à la retraite n'étant d'ailleurs nullement une obligation mais un droit ne donne pas en soi, droit au règlement par le mandant de l'indemnité de fin de contrat au bénéfice de l'agent.

Cour d'appel de Rouen 22 mars 2012 n°11/01890

AGENT IMMOBILIER : CONSEQUENCE D'UN MANDAT IRREGULIER SUR LA REMUNERATION DE L'AGENT.

Le mandat signé par le client de l'agent immobilier doit comporter le montant précis de la rémunération de l'agent. Le mandat doit aussi préciser si cette rémunération est à la charge du vendeur ou de l'acheteur ou si elle est partagée.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un mandat prévoyait que « la commission était fixée selon le barème de l'agence », clause manifestement non conforme entraînant la nullité du mandat.

Cependant, les juges du fond accordèrent une indemnité à l'agent car il avait mis en rapport le vendeur avec l'acheteur, lesquels s'étaient manifestement entendus de manière frauduleuse pour évincer l'agent.

Et c'est sur le fondement de la perte d'une chance de recevoir une commission, en raison de cette « collusion » que les juges du fond accordèrent cette commission.

La décision était équitable, mais l'équité ne fait pas, du moins toujours le droit.

En effet, la Cour de cassation n'a pas admis une telle générosité de la part des juges du fond. En effet, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi une perte de chance d'en recevoir le paiement.

Autrement dit, cette décision n'est certes pas équitable, mais elle est juridiquement juste, puisque dès le départ l'agent ne pouvait prétendre à une commission en raison de la nullité du mandat, et donc peu importe l'attitude, certes très condamnable de l'acquéreur et du vendeur, qui ont cherché à l'évincer.

Cour de cassation 8 mars 2012 n°11-14234

CONTRAT : PAS D'ANNULATION POUR ERREUR SUR LES MOTIFS

La Cour de cassation nous rappelle les règles traditionnelles du droit des obligations à travers une décision du 11 avril 2012.

Un contrat peut être annulé, pour erreur, dol et violence. Pour l'erreur, celle-ci doit porter sur la substance de la chose, ou sur ses qualités substantielles.

En revanche le contrat ne peut être annulé pour erreur sur les motifs, sauf bien entendu si les contractants ont entendu faire entrer ces motifs dans le champ contractuel.

En l'espèce, une infirmière avait demandé l'annulation d'un crédit-bail finançant l'acquisition d'équipements médicaux en expliquant que ces équipements médicaux ne répondaient pas à ses besoins d'infirmières.

Pour la Cour de cassation, l'inadéquation du matériel à son activité ne constitue pas une erreur sur la substance ou sur les qualités substantielles, mais relevait d'une erreur sur les motifs, et sur lesquels peut-on ajouter, le vendeur n'est en rien impliqué.

Cela étant, mais c'est évidemment du cas par cas, l'infirmière aurait pu invoquer un défaut d'information de la part du vendeur, à condition que ce vendeur ait été informé lui-même des besoins de cette infirmière. Mais s'agissant d'une professionnelle, il paraît peu probable que son action ait prospéré.

Cour de cassation 11 avril 2012 n°11-15429

FRANCHISE : NULLITE D'UNE CLAUSE DE NON-REAFFILIATION

Les clauses dite de non réaffiliation interdisent au franchisé de se réaffilier auprès d'une chaîne concurrente du franchiseur à l'expiration ou après résiliation du contrat. Cette clause n'est pas une clause de non concurrence, car elle n'interdit pas à l'ex-franchisé la poursuite de son activité commerciale qu'il peut poursuivre en dehors d'un réseau concurrent. Cette clause qui limite la liberté d'exercice doit comme une clause de non concurrence être limitée dans le temps et dans l'espace, et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un franchisé était lié à la société Century 21 France par un contrat à durée déterminée l'autorisant à exploiter une agence sous l'enseigne « Century 21 » à Manosque. Ce contrat n'a pas été renouvelé et l'ex franchisé a adhéré à un réseau concurrent du franchiseur en poursuivant son activité dans la même ville. Le franchiseur invoquant la violation de la clause de non réaffiliation insérée dans le contrat a saisi la justice pour demander réparation.

Les juges du fond ont annulé la clause et sont approuvés par la Cour de cassation.

En effet, cette clause qui emportait interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain était donc insuffisamment limité dans l'espace et du fait que l'activité du franchisé s'exerçait dans une seule agence situé à Manosque, elle n'était donc pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Ce qui pose problème est le périmètre d'interdiction prévu dans la clause litigieuse, en l'espèce tout le territoire métropolitain.

Le franchisé ne pouvait donc plus s'affilier à un réseau concurrent quel que soit la ville, ce qui est très large. Or, en poursuivant son activité dans la même ville on pouvait admettre une atteinte aux droits légitimes de son ex-franchiseur et notamment à la protection de son savoir-faire.

Donc, si la clause avait simplement visé la ville de Manosque, cette clause aurait été sans aucun doute jugée valable, ce qui est un véritable paradoxe.

Mais voilà la clause étant annulée, elle est censée ne plus exister, et l'ex-franchisé peut se réaffilier et exercer là où il veut.

Messieurs les franchiseurs n'élargissez pas trop le périmètre des interdictions, car cela risque d'entraîner la nullité totale de la clause. Mieux vaut un petit périmètre certain qu'un grand contestable.

Cour de cassation 3 avril 2012 n° 11-16301

Lettre d'information juridique n°47 Juin 2012

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Fixe 01 53 64 00 60

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr