

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° 58/ Juin 2013

Lettre d'information juridique

PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT DES AFFAIRES

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque : Notion de confusion à propos de la marque J12 de CHANEL

Marque : Importance de la notoriété de la marque dans la recherche de la confusion

Marque : Nullité d'une marque correspondant à un titre réglementé

Marque : Validité du terme premier à titre de marque.

Marque : Protection de la marque renommée « ELLE »

DROIT DES AFFAIRES

Associé d'une Sarl : Pas de devoir de loyauté

Caution : Charge de la preuve de l'engagement manifestement disproportionné

Cession de parts sociales : Démission du cédant également salarié et action en nullité pour dol par le cessionnaire.

Nullité d'un contrat : Conditions pour qu'un contrat nul soit confirmé.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MARQUE ET NOTION DE CONFUSION : ARRET CHANEL MONTRE J12

Rappelons la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait relaxé l'importateur de montre imitant la marque J12 de la société CHANEL *Cour d'appel de Paris pôle 5 ch. 12, 2 novembre 2011 n° 10-10809. (voir Lettre d'information n° 41 décembre 2011)*

La Cour d'Appel avait pris en considération la référence au prix et à la qualité de la montre incriminée pour rejeter tout risque de confusion.

On s'était étonné de cette motivation qui prenait en compte des éléments étrangers à la notion de confusion.

Cette décision ouvrait la porte aux copies vendues à des prix dérisoires, car pour le consommateur cela impliquait nécessairement la certitude qu'il achetait des copies et donc qu'il n'y avait donc pas confusion dans son esprit et donc de contrefaçon.

Cette considération ou motivation doit rester extérieure à la notion de confusion, sinon il suffirait de vendre très bon marché des produits reproduisant une marque de luxe pour échapper à la contrefaçon.

Cette décision était donc contraire à toute logique et pouvait constituer un coup d'arrêt à la lutte contre la contrefaçon.

La Cour de cassation vient de censurer cette décision par un attendu aussi clair que cinglant : *« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la notoriété de la marque et alors que ni le prix ni la qualité du produit incriminé ne sont de facteurs à prendre en considération, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».*

Les pendules sont donc remises à l'heure.

Il appartiendra à la Cour d'appel de renvoi du juger autrement le risque de confusion.

Reste une question, mais qui a certainement été posée, à savoir la validité de cette marque tridimensionnelle représentant un cadran de montre qui désigne des montres, des montres - bracelets et autres produits de l'horlogerie.

Cour de cassation 30 janvier 2013 n°2011-88569

MARQUE : IMPORTANCE DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE DANS LA RECHERCHE DU RISQUE DE CONFUSION

Une marque sans être notoire ou de renommée peut avoir cependant une certaine notoriété qui peut faire pencher la balance pour entraîner la confusion.

Deux marques s'opposaient, la première : BOUQUET DE CHOCOLAT et la seconde LE BOUQUET DES GOURMETS

Les deux marques désignaient les mêmes produits de la classe 30, les produits à base de chocolat.

Ces deux marques désignaient donc les mêmes produits et avaient en commun le mot « BOUQUET».

La Cour d'Appel rejeta l'action en contrefaçon de la première à l'encontre de la seconde en jugeant que l'existence de confusion n'est à rechercher que dans la comparaison des signes que le seul élément commun aux deux signes en présence : le mot « bouquet » ne suffit pas à faire produire à ces deux signes une impression commune qui serait de nature à provoquer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Motivation insuffisante pour la Cour de cassation qui censure la décision, car il appartenait à la Cour d'appel de se prononcer sur la notoriété de la marque antérieure : « Bouquet de chocolat »

Restera donc au titulaire de cette dernière de démontrer cette notoriété, à défaut de laquelle la Cour de renvoi pourrait maintenir la décision cassée.

Cour de cassation 12 février 2013 n°12-13808

NULLITE D'UNE MARQUE CORRESPONDANT AU TITRE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE.

La société Notariat Service est propriétaire de la marque « Notaire 37 » pour désigner notamment les produits de la classe 16 : journaux, prospectus, et les services de la classe 35 : publicité location d'espaces publicitaires.

Constatant qu'une société dont l'objet est la communication faisait apparaître, dans le département d'Indre et Loire un journal d'annonces immobilières intitulés : « les Notaires 37 » la titulaire de la marque « Notaire 37 » a demandé des mesures d'interdiction.

En défense, la société de communication a soulevé la nullité de la marque « Notaire 37 ».

Les premiers juges ont rejeté cette dernière demande estimant que la nullité de la marque « Notaire 37 » n'est pas établie dès lors qu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l'article L 433-17 du Code pénal ne prohibe l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu'il tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre.

La Cour de cassation censure cette décision jugeant au contraire que l'adoption et l'usage, à titre de marque d'un titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public.

Ainsi, les titres des professions réglementées (notaire, huissier, avocat etc.) ne peuvent donc être adoptés et utilisés à titre de marque que par des membres de ces professions.

La Cour de cassation sanctionne l'adoption et l'usage comme contraire à l'ordre public. Le simple dépôt ne devrait pas être sanctionné du moins en raison de son caractère contraire à l'ordre public.

Cour de cassation 16 avril 2013 n°12-17633

MARQUE VALIDITE DU TERME « PREMIER »

La marque verbale PREMIER est-elle distinctive ?

Cette question revient souvent sur le tapis, à chaque procès en contrefaçon intentée par le titulaire de cette marque, la société VISA EUROPE, le défendeur soutenant systématiquement que le mot Premier ne peut être une marque car il indique notamment une qualité ou une caractéristique du service rendu, ce que prohibe l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.

En l'espèce, la société VISA EUROPE titulaire de la marque Premier désignant notamment les services bancaires, cartes de crédit etc. reprochait à la société RESORT CLUB MARKETING la promotion d'une carte dénommée Goldstar Premier.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé cette marque pour absence de distinctivité, son titulaire a interjeté appel.

La Cour rappelle que si le mot Premier évoque ce qui est classé avant les autres par son importance ou sa valeur, il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou services en cause au sens de l'article L 711-2 du Code précité.

Le fait qu'une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une de ses qualités ou caractéristiques déterminés des produits concernés, relève de l'évocation et non de la désignation.

Et la Cour d'ajouter que le terme Premier adjectif numéral ordinal n'ayant aucune valeur descriptive objective des produits ou services qu'il désigne, exprime le degré supérieur d'une qualité sans la définir, et présente un caractère arbitraire au regard de l'identification et de la nature des produits et services qu'il désigne.

Enfin, s'agissant de l'exigence autonome de distinctivité, autrement dit, le terme PREMIER peut-il constituer intrinsèquement une marque aux yeux du consommateur ? La Cour répond que ce signe est susceptible d'être perçu comme l'indication pour le public ciblé, consommateur de services

bancaires et financiers de haut de gamme, de l'origine commerciale des produits ou services et non comme une simple formule publicitaire incitant à les acquérir.

La Cour infirme donc le jugement jugeant au contraire que le terme PREMIER est distinctif.

Cette décision trace une fois encore la frontière parfois difficilement visible entre terme descriptif qui est prohibé et terme évocateur qui est autorisé.

Cour d'Appel de Paris 12 décembre 2012 n° 10-22442

MARQUE : PROTECTION DE LA MARQUE RENOMMÉE «ELLE »

La marque ELLE est une marque renommée. Cela signifie que sa protection s'étend au-delà des classes pour lesquelles elle a été enregistrée.

Mais cette protection qui relève de la responsabilité civile et non pas de la contrefaçon nécessite la démonstration que sa reproduction ou son imitation est de nature à porter préjudice à son propriétaire où que cela constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La société Hachette Filipacchi Presse, titulaire de la marque ELLE, a intenté une action à l'encontre d'une société spécialisée dans la fabrication de coffrets cadeaux sur lesquels apparaissaient les termes « Euphorie Elle », et « Elle Collection »

Cette dernière a été condamnée par la Cour d'Appel de Versailles qui a jugé que ces termes portaient atteinte au caractère distinctif de la marque renommée « ELLE » dès lors qu'un lien était susceptible de naître dans l'esprit du public concerné et à laisser croire à une origine commune des produits.

La Cour observe que s'agissant de la première expression, « Euphorie Elle », le terme « Elle » était utilisé de manière isolée et en caractères différents du vocable « Euphorie ». S'agissant de la seconde expression « Elle Collection », le terme « Elle » était en possession d'attaque et adjoint à celui de « Collection » qui est dépourvu de caractère distinctif pour désigner une collection de coffres cadeaux.

En définitive, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif ne verrait pas dans le terme « Elle » ni un pronom personnel, ni une simple indication de destination du produit pour les femmes. Ces reproductions du terme « Elle » étaient ainsi de nature à porter préjudice au titulaire de la marque renommée.

Pour cette utilisation sur ses coffrets cadeaux, des produits différents de ceux protégés par la marque ELLE, la société a été condamnée à verser la somme de 20.000,00 € de dommages et intérêts

Cour d'Appel de Versailles 16 avril 2013 n°11-05269

DROIT DES AFFAIRES

ASSOCIE D'UNE SARL ET L'OBLIGATION DE LOYAUTE ET DE NON CONCURRENCE

Un associé d'une SARL peut-il faire concurrence à sa société ?

C'est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 19 mars 2013

Un associé détient 40 % des parts d'une SARL dans laquelle il est également salarié en tant que responsable technique

Après avoir démissionné de son emploi, tout en restant associé, il constitue une société concurrente à sa société, laquelle évidemment le lui reproche et l'assigne pour manquement à son obligation de loyauté et pour concurrence déloyale.

La Cour d'Appel rejette la demande de la société et la Cour de cassation approuve.

Dans son attendu, la Cour suprême rappelle que l'associé d'une société à responsabilité limitée, n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale. La Cour observe également, ce qui n'est évidemment pas sans intérêt, que le contrat de travail de l'associé ne contenait aucune obligation de non concurrence et que les statuts de la société ne faisaient peser aucune obligation de non concurrence sur ses associés.

Ainsi, les juges font primer le principe de la liberté du commerce à l'obligation de loyauté.

Cela étant, la Cour de cassation enserme sa décision par plusieurs limites : Absence de clauses restrictives à cette liberté du commerce tant dans le contrat de travail que dans les statuts, et absence de preuve d'actes de concurrence déloyale qu'auraient pu constituer des actes de démarchages déloyaux voire du dénigrement, par exemple

La société n'a donc pas obtenu gain de cause, alors qu'elle faisait pourtant valoir que l'associé exerçait un rôle majeur dans son fonctionnement. Mais cela n'a pas été jugé suffisant pour le faire condamner.

L'associé n'est donc pas par principe soumis à un devoir de loyauté et donc par voie de conséquence de fidélité et peut donc faire concurrence à sa société.

Cour de cassation 19 mars 2013 n°12-14407

CAUTION : CHARGE DE LA PREUVE DE L'ENGAGEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE

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 question posée et à laquelle à répondu la Cour de cassation concerne la charge de la preuve de ce caractère disproportionné.

C'est sans discussion que la Cour de cassation approuve la Cour d'appel qui juge que c'est à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

La charge de la preuve repose donc sur la caution et non sur la banque, ce qui peut se concevoir, car elle n'a pas nécessairement toutes les informations à sa disposition.

On notera que si dans cette hypothèse, la charge de la preuve incombe à la caution disproportionné, il en va différemment pour l'obligation de mise en garde lors d'un prêt ou d'une caution envers un emprunteur non averti.

Dans ce cas, c'est à l'établissement prêteur qu'il appartient de justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde.

Cour de cassation 22 janvier 2013 n° 11-25377

CESSION DROITS SOCIAUX : DEMISSION DU CEDANT EGALEMENT SALARIE ET ACTION EN NULLITE POUR DOL PAR LE CESSIONNAIRE.

Une société acquiert la totalité des parts d'une société auprès de son associé unique et dirigeant.

Le même jour, est conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre cette société et l'ancien associé /dirigeant, lequel démissionne quelques mois plus tard.

En conséquence de cette démission, la société l'assigne en nullité de la cession et en restitution des fonds.

La question posée est donc celle d'une possible action en nullité de la cession d'actions par l'acquéreur à la suite et en raison du départ et de l'abandon par le cédant de ses fonctions salariales.

La réponse est donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 qui approuve la Cour d'appel jugeant que la société avait été victime d'un dol.

La Cour d'appel a en effet constaté que le contrat de travail avait été signé le jour de la cession de parts, et que ladite cession stipulait comme condition déterminante de l'opération la signature par le cédant d'un contrat de travail à durée indéterminée comme conducteur des travaux de la société cédée.

De plus il était manifeste que le projet de reprise de la société reposait essentiellement sur la personnalité du cédant et mentionnait le souhait de ce dernier d'y rester pendant au moins cinq années. Elle ajoute que le maintien de l'ancien dirigeant dans la société n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et du savoir-faire du cédant.

En résumé, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel qui a retenu l'existence de manœuvres dolosives de la part du cédant.

Cette décision est sur le plan moral tout à fait logique, mais l'est-elle sur le plan juridique ?

En effet, le dol suppose que le cédant ait eu l'intention, au jour de la cession, de quitter rapidement la société, en trompant ainsi son partenaire sur ses véritables intentions. Cela n'apparaît pas dans la décision. Du moins cela relève de la supposition. Or il aurait été plus logique ou judicieux de la part de l'acquéreur de faire signer un contrat de travail d'une durée suffisante pour assurer la transmission de l'entreprise dans les conditions optimales.

Cour de cassation 12 Février 2013 n° 11-22641

NULLITE D'UN CONTRAT : CONDITION DE LA CONFIRMATION D'UN ACTE NUL

Un acte, un contrat, ou tout autre engagement qui est nul peut être confirmé en cas d'exécution volontaire de cet acte. Autrement dit, celui qui exécute cet acte en connaissance de cause de sa nullité, annule en quelque sorte les motifs de nullité. Mais il faut deux conditions, que cette nullité soit une nullité relative et non absolue, car dans ce cas aucune confirmation n'est possible, et que l'exécution de cet acte se fasse, comme il a été indiqué, en toute connaissance de cause de sa nullité.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 qui casse un arrêt de la Cour d'appel pour ne pas avoir vérifié la seconde condition.

En l'espèce une personne avait conclu, après démarchage à domicile, un contrat en vue de l'installation d'un système de panneaux solaires. Le vendeur n'ayant pas respecté les dispositions relatives au démarchage à domicile, cet acte était donc manifestement entaché de nullité.

Or, la Cour d'appel condamne toutefois le client après avoir observé que le contrat avait été néanmoins exécuté pendant plusieurs mois sans engager de procédure, et que ce n'est qu'après avoir reçu la signification d'une ordonnance portant injonction de payer que le client a contesté ledit acte, alors qu'il avait entretemps adressé un nouveau règlement.

Ainsi pour la Cour d'Appel, ce client n'avait jamais émis le souhait de mettre fin au contrat passé et a démontré au contraire sa volonté de poursuivre son exécution.

Décision censurée par la Cour de cassation pour qui la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci ne pouvait être valablement confirmée.

Autrement dit si le client avait bien souhaité poursuivre l'exécution du contrat en adressant notamment un nouvel acompte, il ignorait cependant que ce contrat était nul et les raisons de la nullité.

C'est donc en toute connaissance de la cause de la nullité que l'exécution du contrat annule les causes de nullité et ce n'est donc pas la seule exécution du contrat qui couvre cette nullité. Pour avoir oublié cette règle, la Cour d'appel s'est faite censurée.

Cour de cassation 27 Février 2013 n° 12-15972

Lettre d'information juridique n°58 Juin 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