

**LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE**  
**Propriété intellectuelle – Droit des affaires**  
**N° 35 / Mai 2011**

**Sommaire**

**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Droit d'auteur *Parodie des aventures de Tintin et Milou par les aventures de Saint Tin et de son ami Lou.*

Marque : *La semelle rouge de Christian Louboutin perd sur la contrefaçon mais l'emporte grâce à sa renommée*

Marque : *Utilisation d'une marque dans le sens du langage courant*

Marque : *La marque Dvix n'est pas atteinte par la dégénérescence.*

Marque : *Refus d'enregistrement de la forme d'un lapin assis portant un ruban rouge pour désigner des chocolats.*

**DROIT DES AFFAIRES**

Agent commercial et commissionnaire affilié: *Différence de régime.*

Agent commercial et agent immobilier: *Différence de statut.*

Notaire : *Responsabilité du notaire à la suite d'une clause suspensive d'abord accomplie puis annulée.*

Vente immobilière et délai de rétractation: *Différence de formalisme entre l'envoi d'une lettre recommandée et la remise en mains propres.*

## PROPRIETE INTELLECTUELLE

### DROIT D'AUTEUR EXCEPTION DE PARODIE ACCORDÉE POUR LES AVENTURES DE TINTIN

Rappelons que l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche, et la caricature de son oeuvre.

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt intéressant en jugeant que « *Les aventures de Saint Tin et de son ami Lou* » constituaient des œuvres parodiant l'œuvre d'Hergé.

Le juge relève que ces aventures appartiennent au registre de l'humour qui est l'essence de toute parodie et constate l'absence de confusion possible entre l'œuvre parodiée et l'œuvre parodiant.

Pour l'humour relevons les titres suivants : « *Le crado pince fort* », « *l'affaire tourne au sale* ». « *Le trésor réclame le rouge* » « *L'oreille qui sait* » ? « *L'ire noire* » ou les personnages comme « *Le professeur margarine* » « *le capitaine aiglefin* », « *les policiers Yin et Yang* ».

Chacun retrouvera le titre ou le personnage de l'album parodié. Evidemment les

couvertures de chaque album sont les caricatures des albums originaux.

Pour la cour d'appel les auteurs s'inscrivent dans une démarche parodique exempte de toute dénaturation, qui privilégie, dans un style littéraire personnel, le recours aux calembours, au burlesque et aux travestissements comiques.

Notons enfin que l'auteur de ces parodies se nomme Gordon Zola

Que les héritiers d'Hergé se rassurent, si les aventures de Saint Tin et de son ami Lou relèvent du comique, elles ravivent l'envie de se replonger dans les véritables aventures de Tintin qui passionnent désormais, vu l'allongement de l'espérance de vie, les lecteurs de plus de 77 ans.

*Cour d'appel de Paris 18 février 2011 n° 09-2410.*

### LA MARQUE À LA SEMELLE ROUGE PERD SUR LA CONTREFAÇON MAIS L'EMPORTE GRACE A SA RENOMMEE.

Christian Louboutin est titulaire de marques semi-figuratives, désignant des chaussures dont la partie figurative est composée d'une semelle de couleur rouge.

Sa société du même nom et lui-même ont assigné en contrefaçon et atteinte à la

marque de renommée la société Eden Shoes qui offrait à la vente une ligne de chaussures avec une semelle rouge.

Plusieurs questions se sont posées, dont principalement celle de la validité de la marque et donc la possibilité ou non pour

un concurrent d'offrir également à la vente des chaussures avec des semelles rouges.

D'abord, le Tribunal juge que la marque est valide car elle associe une semelle et la couleur rouge vif avec un élément dénominatif en écritures stylisées «*Christian Louboutin*», la mention *made in Italy*, et les mentions habituelles des semelles de chaussures ( *pointure et poinçon de cuir*). Le tout constituant un signe arbitraire pour désigner des chaussures.

On peut donc à contrario considérer que sans les éléments dénominatifs, qui soit dit en passant sont purement indicatifs, la marque aurait été annulée pour défaut de distinctivité, la simple couleur rouge étant insuffisante pour servir de fonction d'identification de l'origine du produit.

La jurisprudence est d'ailleurs assez réticente pour accepter qu'une simple couleur puisse constituer une marque d'autant que, comme en l'espèce, le pantone de la couleur n'était pas défini.

Ensuite, puisque la marque est jugée valable, se posait la question de la contrefaçon.

Seule la contrefaçon par imitation relevait du débat dans la mesure où la semelle rouge de la société Eden Shoes ne reprenait pas l'ensemble des éléments de la marque de monsieur Louboutin.

Rappelons que la contrefaçon par imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion.

Or, le Tribunal constate que si la semelle rouge des chaussures Eden Shoes peut amener la clientèle à faire un rapprochement avec les chaussures Louboutin, ce rapport ne suffit pas à caractériser ce risque de confusion, lequel est écarté par la mention très visible de la

marque Eden Shoes sur la semelle intérieure.

Ainsi, pour le Tribunal en l'absence de reprise des autres éléments caractéristiques de la marque, la seule reprise d'une couleur rouge est insuffisante pour faire encourir le grief de contrefaçon.

La marque de monsieur Louboutin trouve donc sa force dans les éléments autres que la couleur rouge laquelle couleur est pourtant et paradoxalement l'élément essentiel de cette marque.

La porte est-elle ouverte pour toutes les chaussures des concurrents comportant des semelles rouges ?

Autrement dit, monsieur Louboutin a-t-il perdu le monopole de la semelle rouge qui est à l'origine de son succès ?

Non, nous dit le Tribunal puisque la marque de monsieur Louboutin est qualifiée de marque de renommée dans la mesure où elle est connue d'une partie significative du public, lequel est constitué pour le tribunal de la clientèle féminine normalement informée de la mode et du luxe.

Ainsi, la marque de monsieur Louboutin est élevée au rang de marque de renommée.

Juridiquement il importe de rappeler que l'article L 713-5 du Code de la Propriété intellectuelle édicte une protection supplémentaire pour les marques jouissant d'une renommée en cas de reproduction ou d'imitation de cette marque pour des produits ou services différents de ceux visés par la marque.

On peut éventuellement regretter que le tribunal ait restreint le public concerné à celui de la chaussure de luxe et non à celui de la chaussure en général pour déterminer

si une marque peut être ou non élevée au rang de marque de renommée.

Mais l'on sait que la jurisprudence française et aussi européenne ont tendance à favoriser les marques de luxe.

Et le pour le tribunal l'atteinte à une marque de renommée est constituée si le public concerné établit un lien entre le signe contesté et la marque car cela est de nature à porter préjudice à cette dernière.

Ce qui n'a pas été obtenu par la contrefaçon l'est par l'atteinte à la marque de renommée.

Logiquement l'article 714-5 du code de la propriété Intellectuelle constitue l'exception à la règle bien connue en droit des marques dite de la spécialité.

En effet, il protège les marques de renommée contre les signes identiques ou similaires désignant des produits ou des services différents de ceux visés par la marque de renommée.

Or, ici il ne s'agit pas de produits différents mais de produits identiques ( les chaussures).

Il faut cependant appliquer ce texte à la lumière de la directive européenne, rappelé par le Tribunal et de l'arrêt de la CJCE en date 23 octobre 2003 qui a dit pour droit que la protection spécifique en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur s'applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que

pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.

Cela peut paraître curieux mais à bien y réfléchir, c'est finalement tout à fait logique, car rappelons que la protection des marques jouissant d'une renommée édictées par l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne relève pas de la contrefaçon mais de simple la responsabilité civile.

Donc peu importe l'absence de contrefaçon et peu importe l'absence de confusion dans l'esprit du public. L'atteinte est portée à la marque de renommée si tout simplement l'usage du signe similaire ou identique est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

Par hypothèse, cette atteinte apparaîtra donc d'autant plus évidente lorsque les produits seront identiques à ceux visés par la marque de renommée, comme dans la présente affaire.

Ainsi et paradoxalement l'absence de contrefaçon n'absout pas le copieur, lorsque la copie est celle d'une une marque de renommée. Encore faut-il donc que cette marque soit jugée comme telle, ce qui relève encore d'une sélection étroite.

En conclusion Louboutin grâce à sa renommée a finalement gagné en misant sur le rouge.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 7 janvier 2011 n° 2009-09066 PIBD 937*

## **MARQUE : USAGE DU NOM DE LA MARQUE DANS LE SENS DU LANGAGE COURANT.**

La société Quo Vadis bien connue pour ses agendas commercialise des agendas portant la mention « le temps de cerises »

accompagnée du dessin d'une petite fille tenant un panier.

Or l'expression « Le temps des cerises » est aussi une marque déposée pour désigner notamment des articles de papeterie, articles de bureaux, agendas etc.

Le titulaire de ladite marque engagea dès lors une action en contrefaçon qui est rejetée par le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal observe que l'expression « Le temps des cerises » appartient au fond commun de la langue française et figure dans de nombreux dictionnaires.

En l'espèce, l'expression est bien utilisée dans son sens courant d'autant qu'elle est

illustrée par le dessin d'une petite fille cueillant des cerises. Notons que cet agenda appartenait à une série déclinée autour du temps (et donc aux agendas) où l'on trouvait les expressions : « Un temps de chien », « Le temps des amours ».

Si la marque « Le temps des cerises » est parfaitement distinctive pour désigner des agendas, elle est aussi une expression du langage courant. Ce temps des cerises appartient donc à tout le monde.

*Tribunal de Grande Instance de Paris 29 octobre 2010 n°2008-16073*

## **MARQUE ABSENCE DE DEGENERESCENCE DE LA MARQUE DIVX**

La société DivX est titulaire de la marque éponyme pour désigner notamment le système de compression et de décompression de fichiers vidéo.

La société AKAI a proposé à la vente des modèles d'appareil audiovisuels revêtus du logo DIVX. Une action en contrefaçon s'ensuivit

Un des nombreux arguments soulevés par la société défenderesse AKAI consistait à prétendre que le terme DivX à supposer qu'il fût distinctif à la date du dépôt de la marque a perdu depuis ce caractère en devenant la désignation usuelle de logiciels, programmes informatiques de compression/ décompression de fichiers vidéos. C'est ce que l'on appelle la dégénérescence de la marque.

Cet argument est rejeté par la cour d'appel de Paris qui constate au contraire que selon la presse écrite généraliste et économique et de sites internet spécialisés dans la haute technologie, ce signe est uniquement utilisé en référence à la

technologie développée par la société DivX et n'est donc pas la dénomination générique et usuelle de tout produit mettant en œuvre la technologie de compression/décompression des fichiers vidéos, et ce d'autant que sont apparus sur le marché des systèmes de sociétés concurrents appelés, media Player, Flash 8 etc.

La cour relève aussi que chaque fois que le terme est utilisé sous une forme générique (*on parle en effet de Divx*), la société DivX est aussitôt intervenue pour défendre la marque.

La dégénérescence est la sanction d'un trop grand succès. La marque devient l'appellation usuelle du produit. Citons les cas classiques et d'école comme fermeture éclair ou encore bikini, qui s'écrivent désormais avec une minuscule. Mais la dégénérescence d'une marque relève aussi et surtout de l'absence de réaction de son titulaire qui a laissé précisément sa marque dégénérée.

En l'espèce, le succès mondial du système DiviX qui occuperait jusqu'à 94% des parts de marché n'a pas fait perdre au titulaire le monopole de ce terme.

Fort de ce succès judiciaire la société DiviX peut prendre maintenant le temps de décompresser.

*Cour d'appel de Paris 12 Janvier 2011  
n°2008-23573*

**MARQUE : REFUS D'ENREGISTRMENT A TITRE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE DE LA FORME D'UN LAPIN ASSIS PORTANT UN RUBAN ROUGE POUR DESIGNER DES CHOCOLATS**

En cette période de pâque ils inondent les rayons des supermarchés et autre magasins alimentaires.

La société LINDT est le fabricant de ces chocolats en forme de lapin et a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire. Il s'agit d'une marque tridimensionnelle représentant la forme d'un lapin en chocolat enveloppé d'une feuille de papier dorée avec un ruban rouge.

L'examineur au sein de l'OHMI a estimé le signe dépourvu de caractère distinctif.

Saisie, la chambre de recours a confirmé la décision. En conséquence l'affaire a été portée devant le Tribunal de l'union européenne.

L'étude s'est faite sur les trois éléments de la marque. L'un est la forme d'un lapin assis, l'autre est la feuille dorée dans laquelle le lapin en chocolat est emballé et la dernière est le ruban rouge plissé auquel est fixée une clochette. Enfin l'appréciation globale de ces trois éléments a été examinée.

S'agissant de la forme d'un lapin, le Tribunal estime qu'un lapin assis ou blotti est une forme typique des lapins en chocolat et partant, cette forme est dépourvue de caractère distinctif.

S'agissant de la feuille d'emballage, son utilisation été jugée usuelle dans le secteur du chocolat

Pour ce qui est du ruban rouge noué pour former un nœud et portant une clochette, le Tribunal relève qu'il est d'usage de garnir des animaux en chocolat ou leur emballage de nœuds, de rubans et de cloches et que partant, les clochettes et les nœuds étaient des éléments courants s'agissant des animaux en chocolat.

Enfin pour l'appréciation globale de la marque, elle apparaît dépourvue de tout caractère distinctif par rapport aux produits visés que sont les chocolats, puisqu'il existe sur le marché une grande diversité de lapin en chocolat et ainsi dans l'esprit du consommateur, le lapin en cause sera uniquement une autre forme de lapin, sans rapport avec une entreprise particulière.

Pour l'ensemble de ces motifs, nécessairement résumés dans la présente lettre, la marque tridimensionnelle représentant un lapin assis ou blotti avec un nœud rouge est définitivement refusée à l'enregistrement.

Notons enfin que la société LINDT n'a pas rapporté la preuve que cette forme avait acquis par l'usage un caractère distinctif pour être enregistrée comme marque.

En conclusion, la société LINDT n'a pu obtenir à travers le dépôt d'une marque communautaire le monopole du chocolat en forme de lapin assis ou blotti, mais cela n'ouvre certainement pas pour autant la porte aux concurrents qui souhaiteraient reproduire cette même forme de lapin assis ou blotti avec un ruban rouge.

Toutes les formes de lapin en chocolat assis ou debout sur ses pattes même avec un ruban rouge sont disponibles. Les chocolats en forme de lapin comme en forme d'oeuf ou de poisson ou de cloche

sont des représentations traditionnelles et ne peuvent donc faire l'objet de monopole.

Mais se rapprocher trop de celle du lapin de la société LINDT pourrait entraîner une action pour concurrence déloyale qui est toujours ouverte pour ceux qui ne peuvent se prévaloir d'un droit privatif, ce qui est désormais le cas du fabricant des lapins assis ou blotti portant un ruban rouge.

*Tribunal de l'Union européenne 17 décembre 2010 aff T 336/08*

## DROIT DES AFFAIRES

### AGENT COMMERCIAL ET COMMISSIONNAIRE-AFFILIÉ : DIFFERENCE DE RÉGIME

Un commissionnaire affilié est celui qui agit en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne appelée le commettant. C'est un commerçant indépendant.

Un agent commercial est celui qui agit ouvertement au nom d'une autre personne appelée le mandant. C'est un mandataire.

En d'autres termes les clients avec lesquels le commissionnaire contracte ne connaissent que lui. Ce sont donc ses clients alors que l'agent commercial agit au nom du mandant et les clients sont les clients de ce dernier.

Si on connaît bien la nature de l'activité de l'agent commercial on n'est moins habitué à celle du commissionnaire.

Généralement, le commissionnaire dit aussi commissionnaire affilié commercialise dans ses propres locaux, souvent sa boutique, des stocks appartenant et mis en dépôt gratuitement par le commettant.

Le chiffre d'affaires réalisé avec ce stock doit être entièrement reversé par le commissionnaire au commettant qui rétribuera ensuite son commissionnaire sous forme de commission.

La différence de ces deux statuts est donc relativement claire. On doit ajouter, que chaque statut à ses avantages et ses inconvénients. Le commissionnaire affilié est un commerçant indépendant qui n'a donc pas la charge financière de ses stocks, mais il ne bénéficie d'aucune indemnité en fin de contrat, à la différence de l'agent commercial.

Mais ces deux régimes se ressemblent sur beaucoup de points, c'est pourquoi en fin de contrat, ou en cas de résiliation, il arrive que le commissionnaire cherche à faire requalifier son contrat en celui d'agent commercial afin de bénéficier de l'indemnité de fin de contrat prévue pour l'agent commercial.

Et ce peut être le cas, lorsque l'enseigne de la boutique du commissionnaire est celle du commettant ce qui a pour conséquence d'engendrer pour le client qui entre dans la boutique, à l'instar d'ailleurs de la franchise, la sensation d'acheter directement auprès du commettant.

La cour d'appel de Pau a par arrêt du 16 décembre 2010 refusé à un commissionnaire le statut d'agent commercial en retenant que ce dernier

était propriétaire d'un fonds de commerce ce qui est incompatible avec la qualité de mandataire.

Cette décision rappelle la fameuse affaire « Chattawack » pour laquelle la Cour de cassation a tracé les frontières entre agent commercial et commissionnaire: *A la différence du commissionnaire affilié, l'agent commercial n'a pas de clientèle propre et n'est pas propriétaire de son fonds de commerce (voir lettre d'information n° 27 Août- Septembre 2010).*

C'est donc la réponse à la question : « A qui appartient la clientèle » qui fera toute la différence.

*Cour d'appel de Pau 16 Décembre 2010 n° 09-03594*

## **AGENT COMMERCIAL ET AGENT IMMOBILIER DIFFERENCE DE STATUT.**

Ces deux agents sont soumis à des statuts différents. L'un, l'agent immobilier relève de la Loi du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, l'autre, l'agent commercial, des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce.

Un agent immobilier peut-il être agent commercial ? Leur travail apparaît par bien des égards similaires.

Une personne conclut avec une agence immobilière un contrat intitulé mandat d'agent commercial, lui confiant le soin de rechercher, au nom et pour le compte de l'agence, des acquéreurs et vendeurs d'immeubles ou de fonds de commerce. Il est mis fin à ce contrat.

L'agent se prévalant du statut des agents commerciaux assigne l'agence immobilière en paiement de diverses indemnités dont celle de l'indemnité de fin de contrat.

Il est débouté par les juges du fond et la Cour de cassation approuve. Dès lors, nous dit la Cour suprême, que l'activité principale du mandataire consiste à prêter son concours à des opérations de vente ou de location immobilière, cela relève du statut d'agent immobilier et non de celui des agents commerciaux.

Même si l'activité de l'agent immobilier correspond à celle de l'agent commercial, il est notamment rémunéré par des commissions, son statut spécial l'emporte sur le statut général.

C'est la règle juridique selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale.

Il en sera notamment de même pour d'autres activités d'intermédiaires comme celle de l'apporteur d'affaire en matière bancaire ou d'assurance.

Peu importe donc la qualification portée dans le contrat.

*Cour de cassation 17 février 2011 n° 10-13980*

### **NOTAIRE : RESPONSABILITÉ A LA SUITE D'UNE CONDITION SUSPENSIVE ACCOMPLIE PUIS ANNULÉE**

Aux termes d'un acte de vente rédigé avec le concours d'un notaire, M. X s'est engagé à acquérir un terrain à bâtir sous condition de l'obtention d'un permis de construire. Le schéma est classique.

Le permis est accordé et la vente est constatée par acte notarié. Or les délais de recours ouverts aux tiers à l'encontre du permis n'étaient pas expirés.

Et précisément le permis est ultérieurement annulé. L'acquéreur qui se retrouve donc avec un terrain sur lequel il ne peut plus construire engage une action en responsabilité contre le notaire.

La cour d'appel le déboute en retenant que l'acquéreur était dûment informé de la teneur et des modalités de recours ouverts contre le permis de construire de sorte qu'il s'est engagé en toute connaissance de cause.

La Cour de cassation censure cette analyse retenant au contraire qu'il appartenait au notaire de prendre en outre l'initiative d'informer l'acquéreur des risques inhérents à la signature de l'acte de vente notarié avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire.

A la lecture de cet arrêt, gageons que les notaires préciseront dans l'acte de vente les conséquences de l'annulation du permis de construire dont l'obtention est érigée en condition suspensive.

Cela étant, il reste évidemment souhaitable d'attendre que le permis de construire soit purgé de tout recours, avant de procéder à la signature de l'acte définitif.

*Cour de cassation 9 décembre 2010 n°09-70816*

### **VENTE IMMOBILIERE : MODALITÉ DE LA RÉTRACTATION PAR L'ACQUEREUR.**

Tout acquéreur non professionnel d'un bien immobilier à usage d'habitation bénéficie d'une faculté de rétractation.

Le délai de rétractation est de sept jours courant à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte.

Il s'agit donc d'une lettre recommandée ou de tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Depuis une loi du 13 juillet 2006 il est permis aux professionnels de l'immobilier, notamment les agences immobilières, de

remettre l'acte en mains propres à l'acquéreur, évitant ainsi l'envoi d'une lettre recommandée.

Un décret du 19 décembre 2008 a fixé les conditions de remise de cet acte en mains propres pour qu'il fasse courir le délai de sept jours.

L'acquéreur doit en effet inscrire de sa main la mention suivante : « *Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du.. .* »

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, l'acquéreur s'était rétracté plus de trois mois après avoir reçu la lettre recommandée contenant la promesse de vente.

Cet acquéreur soutenait que le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir

car la lettre de notification de l'acte de vente ne rappelait pas de manière suffisamment claire l'existence du droit de rétractation.

La cour d'appel lui donne raison, mais sa décision est cassée

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a ajouté à l'exigence légale de notification de l'acte par lettre recommandée une condition qu'elle ne comporte pas.

Ainsi, une telle mention si est obligatoire en cas de remise en mains propres de l'acte, elle ne l'est pas dans le cas de l'envoi d'une lettre recommandée.

Cette différence de régime peut surprendre.

Invitons tout de même les professionnels de l'immobilier à rappeler dans leur lettre recommandée les conditions de mise en œuvre de la rétractation, ce qui évitera une mise en cause de leur responsabilité.

*Cour de cassation 17 novembre 2010 n°*

Lettre d'information juridique n°35 /Mai 2011

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)