

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 46/ Mai 2012

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Diffusions d'œuvres musicales dans un cabinet dentaire: Les patients ne sont pas un public.

Marque : la marque « La Pierrade » n'est pas atteinte de dégénérescence.

Marque : Burberry n'a pas le monopole des tissus à carreaux

Marque : Histoires de deux marques : Le Petit Poucet et Loup-y -est tu ?

Marque : Validité de la marque « Gourmand » pour désigner des desserts lactés

DROIT DES AFFAIRES

Banque : Le banquier commet-il une faute en créditant le compte de la société au lieu de celui de son dirigeant ?

Caution : Modalité pour résilier une caution, histoire d'une lettre recommandée.

Contrat à durée déterminée : Sort du contrat en cas de résiliation irrégulière.

Offre d'achat ou de vente : Quel est le délai d'acceptation en l'absence de terme stipulé dans l'offre ?

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DIFFUSION D'ŒUVRES MUSICALES ET REDEVANCES

Deux arrêts viennent d'être rendus le même jour par la CJUE à propos des redevances lors de la diffusion d'œuvres musicales, le premier est relatif à la diffusion dans des chambres d'hôtels et la seconde dans une salle d'attente d'un cabinet dentaire.

La première décision répondait à une question posée par un tribunal irlandais, la seconde par un tribunal italien. Comme on le sait, les juges nationaux doivent juger à la lumière des décisions de la CJUE.

S'agissant de la diffusion d'œuvres musicales dans les chambres d'hôtels, via la radio, la télévision ou tout autre support, la CJUE confirme une jurisprudence bien ancrée : la redevance est due.

Au contraire, lorsqu'il s'agit de diffusion dans une salle d'attente d'un cabinet dentaire aucune redevance n'est due selon la CJUE.

Rappelons cependant qu'aucune redevance n'est de toutes les façons due pour une diffusion de musique dans la salle de soin, ce qui peut se comprendre aisément dans la mesure où cette diffusion qui constitue certes une musique d'apaisement pour le patient, reste aussi et avant tout un confort pour le médecin lui-même, et on ne comprendrait pas pourquoi il paierait pour écouter de la musique.

La question s'est donc posée pour la diffusion de musique dans la salle d'attente de ce médecin, en l'espèce d'un chirurgien-dentiste, mais il ne fait pas de doute que cette décision peut être étendue à toutes les salles de soins des autres spécialités, à tout le moins lorsque l'écoute de la musique est compatible avec les actes, un kinésithérapeute, un gynécologue par exemple.

L'une des exceptions au paiement des droits d'auteur est la diffusion de l'œuvre dans de cadre d'un cercle de famille, et manifestement les patients ne font pas partie du cercle de famille.

La CJUE se base quant à elle, sur la notion de communication au public. Il s'agit donc de déterminer si les patients d'un dentiste constituent ou non un public.

Manifestement non répond la CJUE. D'abord, ils ne sont pas assez nombreux pour entrer en relation de façon simultanée avec l'œuvre musicale, et par définition étant appelés les uns après les autres, ils n'écoutent pas la nécessairement la même œuvre musicale.

Mais la CJUE va explicitement plus loin, en plaçant le débat sur le terrain économique, et donc en jugeant, ce qui peut paraître une évidence, que les patients ne viennent pas voir leur chirurgien pour écouter de la musique mais pour se faire soigner. Autrement dit, cette musique leur est imposée. Le patient jouit de la musique indépendamment de sa volonté.

A la différence du client d'un hôtel qui peut être sensible à cette prestation particulière lors de sa réservation, le dentiste n'attire pas sa clientèle grâce à la diffusion de musique..

La SACEM n'a pas pris encore de position, mais il fait peu de doute que la rémunération des droits à la SACEM pour les œuvres diffusées dans une salle d'attente d'un médecin est plus que compromise.

CJUE 3^{ème} ch. 15 mars 2012 Aff. C 135-10 et CJUE 3^{ème} ch. 15 mars 2012 Aff. C-10

MARQUE : LA MARQUE « LA PIERRADE » N'EST PAS ATTEINTE PAR LA DEGENERESCENCE.

Il existe des marques verbales qui sont tellement prononcées par le consommateur qu'elles deviennent l'appellation usuelle du produit. Et si la marque devient l'appellation du produit elle ne peut plus être une marque car elle ne désigne pas un produit d'une entreprise particulière mais le produit lui-même. On dit que la marque a dégénéré.

Dans un arrêt en date du 2 février 2012, la Cour d'appel de Lyon rappelle que la dégénérescence d'une marque doit supposer que cette marque est non seulement devenue l'appellation usuelle du produit à l'égard du grand public, ce qui est souvent le cas, mais également au regard de l'ensemble des professionnels du secteur concerné, ce qui est plus difficilement démontrable.

En effet la Cour d'appel de Lyon rappelle à juste titre que l'expression « *dans le commerce* » qui figure à l'article L 714-6 du Code de la propriété Intellectuelle ainsi libellé : « *Qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service* », suppose que l'on se place du point de vue des professionnels du secteur.

La cour d'appel de Lyon interprète donc à la lettre cette disposition. Et c'est du bon sens, tant l'on sait que le droit des marques relève du domaine industriel et commercial, à la différence du droit d'auteur qui est beaucoup plus attaché à la personne.

Par cette interprétation la déchéance pour dégénérescence aboutira plus difficilement car si le grand public prend l'habitude, par facilité sans doute, de prononcer le nom d'une marque, pour désigner le produit, et les exemples sont légions : KLEENEX pour des mouchoirs en papier, SOPALIN pour des essuies tout, ou encore KARCHER pour des appareils de nettoyage à haute pression, il en va différemment pour les

professionnels qui savent parfaitement que tel mot est bien une marque et non un nom commun.

Cour d'appel de Lyon 2 février 2012 n° 08-08853

MARQUE :« BURBERRY »N'A PAS LE MONOPOLE DES TISSUS A CARREAUX.

La société BURBERRY est mondialement connue pour ses motifs à carreaux dans ses doublures puis ses vêtements et ses parapluies.

Elle est titulaire de plusieurs marques françaises et communautaires reproduisant ce motif avec ou sans couleur.

Elle a constaté la commercialisation de parapluies vendus dans des magasins à l'enseigne Monoprix reproduisant selon elle son motif de quadrillage. Une action en contrefaçon est intentée contre le fabricant de ces parapluies.

Pour sa défense, ce fabricant soulève plusieurs moyens , d'abord la nullité de la marque pour fraude en avançant que le fait de réserver par le biais d'une marque communautaire un dessin de carreau écossais dans toutes les nuances et coloris traduisait la volonté de s'approprier indûment, dans toutes les nuances et combinaisons de couleurs possibles, un carreau écossais très largement utilisé, et de longues date, par de nombreux opérateurs économiques.

La Cour d'appel de Paris répond que la marque communautaire, si elle est en noir et blanc, ne fait que reprendre le dessin déjà déposé et très intensivement exploité par la société BURBERRY qui procède donc d'une volonté légitime de conférer une protection à un signe qu'elle utilise déjà très largement et elle ne fait donc que conforter sa position sur ce marché.

Ensuite c'est l'absence de distinctivité qui est soulevée car selon la société poursuivie, le motif à carreaux était usuel au jour du dépôt et ne présentait donc aucun caractère distinctif, argument non suivi par la Cour qui constate au contraire qu'au jour du dépôt la marque n'était pas usuelle.

Enfin, la nullité de la marque est soulevée pour insuffisance de détermination compte tenu de l'absence de revendication de couleur. Cet argument est également rejeté par la Cour d'appel qui retient que la marque représente un quadrillage qui combine une structure géométrique complexe, des nuances de noir et de blanc ainsi que des contrastes, entre ces deux couleurs et que ces éléments confèrent à ce signe un caractère propre à le distinguer de tous les autres motifs de tartans écossais.

En définitive, la marque de la société BURBERRY constituée d'un motif à carreaux dit écossais est jugée valable, mais cela ne signifie pas pour autant que l'action en contrefaçon doit prospérer.

La Cour constate en effet que l'examen visuel des signes en présence révèle des différences de nature à écarter pour le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé tout risque de confusion.

En d'autres termes, il ne fait aucun doute que les deux dessins se ressemblent, mais ici, s'agissant d'un dessin constitué d'un motif à carreaux ou de quadrillages, ce qui ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive, ce sont les différences qui l'emportent.

A défaut cela serait restreindre abusivement la liberté des opérateurs du secteur.

La société BURBERRY n'a donc pas le monopole des tissus quadrillés ou à carreaux, et elle a donc essuyé à travers ce motif, une défaite.

Cour d'appel de Paris 26 octobre 2011 n°09-24801.

MARQUE : HISTOIRE DU PETIT POU CET ET DE LA COMPTINE LOUP Y ES TU ? DEUX DECISIONS APPAREMMENT CONTRADICTOIRES, MAIS APPAREMMENT SEULEMENT.

Rappelons que la contrefaçon d'une marque implique une reproduction ou une imitation du signe dans sa fonction de marque, c'est-à-dire pour désigner des produits ou des services.

Dans la première affaire le titulaire de la marque « LOUP-Y-ES-TU ? » désignant notamment les vêtements a attaqué en contrefaçon la société SERGENT MAJOR pour avoir proposé à la vente des vêtements pour enfants dans le cadre d'une collection « Loup-y-es-tu ? » qui reproduisait cette expression sur des affiches présentées dans des boutiques et sur le site internet de la société.

Dans la seconde affaire, le titulaire de la marque « LE PETIT POU CET » désignant notamment les services de financement a attaqué en contrefaçon la société Euro RSCG concepteur d'une publicité destinée à promouvoir au moyen d'un spot télévisuel sur le thème du conte de Perrault « Le Petit Poucet » une offre de crédit ciblant les jeunes actifs.

Dans les deux affaires les défendeurs expliquaient que les expressions litigieuses étaient empruntées non pas à titre de marque mais dans le cadre de campagne construite autour de thématiques, par référence pour l'une à la comptine Loup -y -es-tu ? qui relève du monde de l'enfance et pour l'autre au conte du Petit Poucet qui relate l'histoire d'un enfant qui retrouve ses parents, quelques années après avoir été abandonné.

Dans la première affaire la Cour d'appel infirmant le jugement de première instance entre en voie de condamnation et juge que l'inscription incriminée pouvait laisser

croire qu'il s'agissait de la présentation d'une marque d'une collection particulière de la société SERGENT MAJOR, le public concerné n'étant pas nécessairement au fait de la thématique voulue par la société SERGENT MAJOR qui n'apparaît pas clairement perceptible, compte tenu de la mise en page choisie tant sur le site internet que sur l'affiche.

Dans la seconde affaire, celle du Petit Poucet, la décision est inverse et la contrefaçon est écartée, la Cour d'appel jugeant que les supports publicitaires incriminés ne faisant usage à aucun moment de la dénomination Petit Poucet pour désigner le produit financier dont il est fait promotion.

Moralité de ces deux arrêts : On n'est pas contrefacteur si l'on reprend un signe déposé à titre de marque dans un sens qui n'a pas de lien direct avec les produits ou services désignés par la marque.

Cour d'appel de Paris 25 janvier 2012 n° 2010-16455 et Cour d'appel de Paris 1^{er} février 2012 n°2010-05322

MARQUE VALIDITE DE LA MARQUE « GOURMAND » POUR DESIGNER DES DESSERTS LACTES

Deux grands de l'agroalimentaire se sont opposés à propos du substantif Gourmand.

La société NOVA titulaire de la marque GOURMAND a attaqué la société SENOBLE qui commercialisait des desserts lactés portant la dénomination Duo Gourmand.

La défense étant la meilleure des attaques, la société SENOBLE contesta la validité de la marque GOURMAND expliquant que l'adjectif « gourmand » est totalement descriptif pour désigner des desserts lactés, car les desserts lactés ne peuvent être que soit gourmands, soit allégés. Le terme gourmand est bien descriptif du segment même du marché auquel les produits appartiennent et ce terme est donc la désignation usuelle du produit.

Ce ne fut pas l'avis de la Cour d'appel de Paris qui rappelle que pour justifier de son caractère distinctif la marque doit présenter un certain caractère arbitraire par rapport aux produits marqués.

Et, selon la langue française le terme « gourmand » désigne une personne qui mange avec avidité et avec excès. Ce terme ne peut donc servir, en soi, à la désignation du produit.

En résumé, la dénomination « gourmand » est évocatrice de plaisir et reste distinctive du produit désigné et non pas descriptive car c'est la composition (lait, crème, taux de matière première....) qui constitue le caractère essentiel d'un dessert lacté. De plus l'adjectif « gourmand » n'est pas non plus un synonyme de « calorique » et ne désigne pas non plus un dessert lacté calorique par opposition aux desserts lactés allégés.

Le terme gourmand est donc bien un terme susceptible d'être déposé à titre de marque pour désigner des produits alimentaires, en l'espèce des desserts lactés..

La Cour prend bien soin de préciser que le terme gourmand peut toujours être utilisé dans son sens commun par des concurrents.

La société SENOBLE est donc reconnue coupable de contrefaçon de marque pour avoir apposé ce sur ses desserts lactés, qui même accolé à celui de Duo, n'amoindrie pas son caractère dominant.

D'ailleurs, l'erreur de la société SENOBLE fut de mettre une majuscule à Gourmand ce qui a pour conséquence d'éloigner son sens commun de l'adjectif gourmand.

La société SENOBLE est finalement condamnée à payer à la somme de 90.000,00 € pour contrefaçon. Une note salée pour un dessert sucré.

Cour d'appel de Paris 17 février 2012 n°2010-20697

DROIT DES AFFAIRES

BANQUE ET AFFECTATION D'UN PRET

Le banquier commet-il une faute en créditant le compte de la société au lieu de celui de son dirigeant ?

Telle a été la question posée à propos d'un prêt dit de restructuration destiné à consolider la trésorerie d'une société d'un montant de 230.000,00 €.

Ce prêt a été consenti au dirigeant et associé de la société et non à la société directement.

Au déblocage du prêt la banque prend l'initiative de virer directement sur le compte de la société la somme de 55.000,00 €. Le dirigeant en prend ombrage et saisit la justice pour obtenir le remboursement. Les juges du fond lui donnent raison, puisque seul le dirigeant était partie au contrat de prêt de sorte que la banque a commis une faute en versant la somme litigieuse sur le compte de la société sans ordre de virement du dirigeant.

La Cour de cassation censure leur décision. En effet, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux arguments de la banque qui faisait valoir que le virement sur le compte de la société n'avait causé aucun préjudice à l'emprunteur dès lors que le contrat lui faisait précisément obligation d'affecter la somme litigieuse au compte de sa société.

En d'autres termes, la faute ne se conçoit que s'il y a préjudice.

Il appartiendra à la juridiction de renvoi de cerner ce préjudice qui apparaît pour le moins ténu ou inexistant, le prêt étant dès l'origine destiné à consolider la trésorerie de la société.

Et il est courant qu'une banque préfère prêter les fonds au dirigeant plutôt qu'à la société à charge pour le dirigeant d'affecter ou de virer les sommes reçus sur le compte social. Une telle méthode permet à la banque de se constituer une garantie personnelle, ce qui évite de passer par la voie de la caution.

Cour de cassation 26 janvier 2012 n°09-16874

CAUTION : MODALITE POUR RESILIER UNE CAUTION

Celui qui résilie sa caution doit le prouver.

Tel pourrait être le titre de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012.

Les faits sont simples, et l'on pourrait dire classiques.

Une banque consent un prêt sous forme d'un effet de commerce à une société qui est garanti par une caution.

Le prêt n'est pas remboursé et la caution actionnée en paiement.

La caution s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle avait dénoncé son engagement.

Effectivement, la caution avait adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la banque, que la banque ne conteste pas avoir reçue.

Seulement, la banque explique que cette lettre recommandée ne contenait nullement la dénonciation d'une caution mais une dizaine d'exemplaires d'une revue économique.

Comment trancher ce problème ? Ou plus exactement, comment savoir ce que contenait l'enveloppe ? Tout est une question de charge de la preuve. Et la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a rejeté les arguments de la caution en s'appuyant sur les faits suivants : la caution qui est une personne rompue au monde des affaires ne s'est pas étonnée de l'absence de réaction de la banque et de ce que cette dernière ne lui ait pas donné acte de sa prétendue révocation.

Autrement dit, c'est à celui qui adresse une lettre recommandée d'établir la matérialité de son contenu, si ce contenu est contesté par son destinataire.

Il est si facile d'adresser en recommandé une enveloppe contenant des pages blanches.

Cela étant, une dénonciation par huissier coûte plus cher, mais elle sera incontestable.

Cour de cassation 7 Février 2001 09-65220

CONTRAT : RENOUELEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE EN CAS DE DENONCIATION IRREGULIERE.

Un contrat d'une année renouvelable par tacite réduction sauf dénonciation quatre mois avant la date d'échéance est signé entre une entreprise de service de nettoyage et son client.

Le client résilie le contrat, moins de trois mois avant la date d'échéance, et donc en ne respectant pas le préavis.

Quelle est la conséquence ?

L'entreprise de nettoyage réclame un an de salaire du personnel affecté à l'entretien des locaux à titre d'indemnité. Il est débouté par la Cour d'appel qui considère que même si le délai de préavis n'a pas été respecté le contrat avait été néanmoins résilié.

Censure de la Cour de cassation. En effet, l'absence de respect du délai de préavis implique que le contrat s'est retrouvé renouvelé, et le renouvellement d'un contrat à durée déterminée entraîne l'apparition d'un nouveau contrat.

Il faut donc rappeler que les dispositions d'un contrat constituent la loi des parties.

Leur non-respect entraîne soit la responsabilité contractuelle, soit l'inefficacité de ce qui a été ainsi fait en contravention.

Ce qui est le cas de l'espèce, le non-respect du délai de préavis, implique l'absence de résiliation et donc la poursuite des relations.

Cour de cassation 17 janvier 2012 n° 10-28783

OFFRE D'ACHAT OU DE VENTE : QUEL EST LE DELAI D'ACCEPTATION EN L'ABSENCE DE TERME STIPULE DANS L'OFFRE ?

En cas d'absence de terme stipulé dans l'acte pour accepter l'offre, la jurisprudence considère que l'acceptation doit intervenir dans un délai raisonnable. On sait que l'appréciation de ce délai raisonnable relève de l'appréciation du juge du fond. Mais quels peuvent être les critères de ce délai raisonnable ?

Une décision récente nous donne une réponse. Une société décide d'acquérir un terrain appartenant à une société civile immobilière, et transmet le 16 avril à un notaire le PV de délibération de son conseil d'administration constatant l'offre d'achat. Rien ne se passe jusqu'au mois d'août où la SCI fait délivrer une sommation à la SA d'avoir à régulariser la vente. La SA s'y refuse.

Question : Si le PV du conseil d'administration constituait l'offre d'achat, qu'en est-il de l'acceptation de cette offre par la SCI, qui ne s'est pas manifestée autrement que par la sommation du mois d'août ?

Pour les juges du fond, l'offre d'achat n'avait pas été acceptée dans un délai raisonnable, et l'offre était donc caduque à la réception de la sommation, qui pouvait constituer, une acceptation, certes brutale.

La Cour de cassation approuve. Ainsi, un délai de 4 mois est jugé déraisonnable.

On peut s'étonner de cette décision, dans la mesure où un délai de quatre mois n'apparaît pas excessif pour accepter une offre portant sur un bien immobilier. Dans une décision de 2009 (cour de cassation 20 mai 2009 n° 08-13230°) un délai de six ans s'était écoulé entre l'offre et l'acceptation. Il ne faisait aucun doute que ce délai était déraisonnable.

Cependant en l'espèce, il apparaît dans les faits que la SCI aurait pu parfaitement accepter l'offre plus rapidement, et que c'est donc cet attentisme qui semble avoir conduit les juges à considérer que les parties n'étaient plus disposer au transfert de ce bien.

Tout est donc une question d'espèce. Dans le cas présent un délai de quatre mois a été jugé déraisonnable, mais il pourrait en être autrement dans un autre cas.

Il ne faut donc pas tirer conclusions définitives.

Cour de cassation 24 janvier 2012 n°10-27965

Lettre d'information juridique n°46 Mai 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