

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° 57/ Mai 2013

Lettre d'information juridique

PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT DES AFFAIRES

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Artiste interprète : les participants à l'émission « L'île de la tentation » ne sont pas des artistes interprètes.

Marque : Pour apprécier le caractère distinctif d'une marque désignant des produits de consommation courante, le public professionnel est également pris en compte.

Marque : L'élément non dominant d'une marque peut entraîner un risque de confusion, si cet élément est lui-même autonome dans la marque seconde.

Marque : Conséquence de la reproduction de la marque verbale GALLIANO à titre de référence à l'illustration d'un modèle.

Marque : Utilisation d'une marque dans son sens courant : l'expression « bureau de poste » n'est pas la contrefaçon de marque « la poste ».

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial : Assiette de la commission

Banque : Inadéquation entre le nom du bénéficiaire et celui qui encaisse.

Caution : Conséquence de l'absence de déclaration de créance?

Clause de non concurrence : rappel des conditions de validité

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ARTISTE INTERPRETE : LES PARTICIPANTS A L'EMISSION : L'ILE DE LA TENTATION, SONT BIEN DES SALARIES MAIS NE SONT PAS POUR AUTANT DES ARTISTES INTERPRETES

Rappelons que les participants à l'émission L'île de la Tentation avaient obtenu de la justice la requalification de leur contrat appelé « règlement d participants » en contrat de travail.

La Cour d'appel de Versailles avait en effet constaté notamment qu'il existait entre les participants et la production un lien de subordination caractérisé par la « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d'activités filmées imposées, de mises en scènes dument répétées, d'interviews dirigés de telle sorte que l'interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production.

Suivait dans la motivation de l'arrêt une liste de contraintes imposées aux participants, telles que l'impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l'instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, ainsi que la privation de leur passeport et de leur téléphone portable. Bref, un lien de dépendance totale et donc assurément un lien de subordination.

La Cour de cassation a approuvé cette décision.

Cela étant, les participants s'ils sont reconnus salariés ne sont pas pour autant des artistes interprètes.

En effet, la Cour de cassation approuve également la Cour d'appel qui a relevé que les participants n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il leur était demandé d'être eux-mêmes et d'exprimer leur réaction face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchainement ne suffisaient donc pas à leur donner la qualité d'acteurs. Autrement dit leur prestation n'impliquait aucune interprétations.

Notons que l'artiste interprète, lorsqu'il se produit pour le compte d'un producteur est présumé, pour cette prestation, salarié de ce producteur.

L'inverse n'est donc évidemment pas la règle comme le rappelle cette décision.

Cour de cassation 24 avril 2013 n° 11-19091/ 11-19092

MARQUE : APPRECIATION DU CARACTERE DESCRIPTIF DE LA MARQUE ET PRISE EN COMPTE DU PUBLIC PROFESSIONNEL POUR UNE MARQUE DESIGNANT DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE.

Une marque pour être valide ne doit pas désigner le produit ni décrire sa qualité. Elle serait nulle pour défaut de distinctivité ou en raison de son caractère descriptif.

Mais quel public de référence doit-on prendre en compte pour juger de son caractère descriptif ou de son absence de distinctivité.

En principe, le public est le public concerné par le produit désigné par cette marque. Cela ne fait pas de difficulté lorsque le produit est un produit de consommation courante, c'est le consommateur moyen qui est pris en compte. Mais lorsque le produit est un produit technique, réservé aux professionnels, la distinctivité sera examinée au regard du public professionnel ou spécialisé, car lui seul connaît la signification descriptive du signe.

Dans une décision concernant une marque communautaire jugée en dernier ressort par la CJUE, les juges ont eu à examiner le cas d'une marque désignant un produit de consommation courante, à savoir les plats préparés et les conserves de poissons, dont le sens était inconnu par le consommateur mais au contraire connu par les professionnels car il constituait la désignation scientifique du produit.

Cette marque querellée était « Scomber ». Le mot scomber est la traduction latine mais aussi l'appellation scientifique donnée au maquereau. Mot évidemment inconnu du grand public, mais connu des professionnels.

Pour les juges communautaires, le terme Scomber désignant en zoologie les maquereaux ne devait pas être considéré comme un mot latin pour lequel il y aurait lieu de s'interroger sur le niveau de connaissance du consommateur moyen. Les juges relèvent également que ce terme apparaît dans les tarifs douaniers.

Ainsi, pour un produit de consommation courante, c'est l'ensemble du public qui est pris en compte, consommateur et professionnel. Le mot Scomber même s'il n'est pas connu du grand public ne peut donc constituer un marque pour désigner un produit de consommation courante, en l'espèce des plats et conserves de poissons.

Dans une ancienne décision, le mot « Shitaker » avait été refusé pour désigner des champignons, car ce mot désignait précisément une espèce de champignon, que le grand public ne connaissait pas nécessairement.

CJUE 10 juillet 2012 Aff C-582/11

MARQUE : RISQUE DE CONFUSION : L'ÉLÉMENT NON DOMINANT D'UNE MARQUE PEUT ENTRAINER UN RISQUE DE CONFUSION S'IL GARDE UN CARACTÈRE AUTONOME DANS LA MARQUE SECONDE.

Rappelons que l'imitation d'une marque constitue une contrefaçon s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public et que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d'espèce, et notamment du degré de similitude entre les signes comparés au degré de similitude entre les produits désignés et que la similitude entre les signes visuelle, phonétique et conceptuelle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Rappelons également qu'une faible similitude entre les signes peut être compensée par une forte similitude entre les produits et réciproquement.

Dans ces définitions, quel est dans l'appréciation du risque de confusion le rôle du signe qui est dans une marque la reproduction ou l'imitation d'une autre marque et que le tiers reprend et accole ou juxtapose à un signe dominant.

Il s'agit d'une affaire opposant dans le cadre d'une procédure d'opposition, la société E.ON à la société Hyundai Motor Company. La première est titulaire de la marque « E.ON » désignant notamment des produits ayant vocation à être intégrés à des véhicules, et la seconde est titulaire de la marque «HYUNDAI EON » pour désigner les véhicules.

Autrement dit, le conflit opposait la marque E.ON et la marque HYUNDAI EON.

Apprenons tout d'abord que le mot « éon » signifie la plus grande unité de période de temps de l'échelle géologique. Quatre ères valent un éon.

Les deux signes n'étant pas identiques, devait donc être recherché le risque de confusion, partant du fait que l'identité ou la similitude des produits n'était pas contesté.

Il paraît clair que l'élément dominant de la marque HYUNDAI EON est le terme HYUNDAI et que ce terme particulièrement distinctif pour désigner des véhicules devrait « effacer » dans la mémoire du consommateur celui de « eon », ce qui supprimerait donc tout risque de confusion.

Cependant, et elle doit être totalement approuvée, La Cour d'appel de Paris analyse la place du terme « eon » dans la marque HYUNDAI EON et juge que l'importance accrue qui doit être accordée à l'éventuel élément dominant (HYUNDAI) lors de l'appréciation globale des signes en cause ne doit pas conduire à occulter le risque de confusion généré par la reprise d'un élément non dominant, dès lors que celui-ci conserve au sein de l'ensemble une position distinctive autonome.

Et de poursuivre, que l'importance qu'il convient d'accorder au signe placé en position d'attaque « Hyundai » dans l'appréciation globale des signes opposés ne saurait conduire la Cour à méconnaître le risque de confusion lors de la juxtaposition à ce signe du terme Eon lequel possède toutefois au sein de l'ensemble Hyundai Eon une position distinctive autonome.

La Cour d'appel admet donc l'existence du risque de confusion, d'autant que dans le domaine automobile, le consommateur de référence citera spontanément le nom de la marque HUYNDAI qu'il connaît en y ajoutant soit le nom du modèle, soit encore en citant que le modèle.

En conclusion, si le risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il arrive que même non dominant, un élément reproduit ou non à l'identique, peut entraîner ce risque de confusion dès lors qu'il a une position distinctive et autonome dans la marque contestée.

Cour d'Appel de Paris 21 Décembre 2012 n° 12-05489

**MARQUE : REPRODUCTION D'UNE MARQUE (MARQUE GALLIANO)
A TITRE DE REFERENCE A UNE ILLUSTRATION.**

Le nom « Galliano » outre qu'il est celui du designer que l'on connaît est aussi une marque appartenant à la société éponyme Galliano et qui désigne notamment des sacs à main, sacs de voyages, etc.

Or une société (Barbara Rihl) propose à la vente sur son site internet, entre autres articles, un cabas dénommé « Galliano » reproduisant le portrait de John Galliano sur fond imprimé comportant divers titres ou extraits de journaux.

La société Galliano a donc fait constater par huissier la page de ce site puis a fait, également par huissier, procéder à l'achat d'un sac comportant à l'avant un dessin représentant le visage stylisé de John Galliano, ce sac étant muni d'une étiquette sur laquelle figure les mentions Barbara Rihl Paris

S'estimant victime de contrefaçon de marque la société Galliano a fait assigner la société Barbara Rihl.

Elle est déboutée en première instance par le Tribunal de Grande instance de Paris. Sur appel de la société Galliano, la Cour confirme la décision.

La Cour rappelle que nonobstant l'identité des produits et des signes, la contrefaçon d'une marque ne saurait être caractérisée s'il n'existe aucune atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque.

Et la Cour de préciser qu'il n'est pas contesté que le portrait figurant sur le cabas sous-titré « Galliano » correspond à celui du créateur de mode, et que l'appellation litigieuse (Galliano) apposée sous le cabas sera perçue comme une référence à cette illustration. Cependant le consommateur concerné d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne sera nullement amené à penser que le produit (le sac) serait susceptible d'avoir un quelconque lien avec la marque revendiquée (Galliano).

En conséquence, l'usage reproché de cette dénomination (Galliano) ne saurait caractériser une utilisation ou reproduction à titre de marque.

Il s'agit d'une nouvelle décision rappelant que la contrefaçon de marque n'est constituée qu'en cas d'atteinte à la fonction principale de la marque qui est une fonction d'identification d'origine ou de provenance.

Ainsi, en l'espèce, il est donc jugé que l'acheteur n'identifiera pas le mot « Galliano » comme identifiant le sac mais comme identifiant Le visage de la personne dessiné sur le sac.

Cour d'Appel de Paris 21 novembre 2012 n° 11-11544

**MARQUE : UTILISATION DE LA MARQUE DANS SON SENS
COURANT : L'EXPRESSION « BUREAU DE POSTE » NE CONTREFAIT
PAS LA MARQUE LA POSTE**

La société LA POSTE est titulaire de plusieurs marques verbales et figuratives comprenant les termes LA POSTE.

Elle reproche à une société tierce d'utiliser notamment sur son site internet les dénominations « premier bureau de poste électronique privé ».

La Cour d'appel condamne cette société pour contrefaçon jugeant que compte tenu de la situation de monopole dont la société LA POSTE ou ses prédécesseurs ont bénéficié depuis plusieurs siècles, l'expression incriminée « bureau de poste » renvoie inmanquablement, en France à la société LA POSE seule habilitée à en ouvrir, et que l'adjonction des adjectifs « électroniques et privé, n'est pas de nature à prévenir le risque de confusion.

Cette première motivation est censurée par la Cour de cassation qui reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée par des motifs tirés exclusivement de l'élément verbal commun aux signe en présence sans prendre en compte tous les éléments et notamment l'élément figuratif de chacune des marques et de dire en quoi était cet élément figuratif était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent.

L'Arrêt de Cour d'appel est également censuré pour avoir jugé qu'au regard du même monopole le public sera amené à croire que l'expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel du bureau de poste offert par la société LA POSTE

Censure évidente également de la Cour de cassation dans la mesure où la Cour d'appel, qui constatait que la société LA POSTE n'était plus en situation de monopole à la date des faits incriminés ne pouvait s'opposer à l'utilisation, dans leur sens courant, des termes « bureau de poste » au sein des expressions « premier bureau de poste électronique » et « bureau de poste électronique », pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence.

Cette décision rappelle que le monopole conféré par une marque a des limites, à savoir que le titulaire ne peut évidemment interdire sa reprise et donc sa reproduction dans son sens courant, tels les termes : « bureau de poste » qui désignent tout simplement un bureau de poste.

Reprise d'autant plus autorisée que la société LA POSTE comme le rappelle la Cour de cassation n'a plus le monopole de ce service.

Cour de cassation 29 janvier 2013 n°2011-28596

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL : ASSIETTE DE LA COMMISSION

L'agent commercial a droit à une commission sur le montant des ventes réalisées.

C'est généralement sur le montant encaissé que cette commission est due.

Le mandant peut-il déduire du montant des commissions, les bonifications rétrocédées en fin d'années aux clients ?

La Cour de cassation répond par la négative.

Une société avait en effet déduit de l'assiette de calcul des commissions dues à son agent les sommes rétrocédées en fin d'année à ses clients en s'appuyant sur une clause du contrat qui stipulait que les commissions dues à l'agent seraient calculées sur le montant hors taxes encaissé des ventes auprès de la clientèle apportée par Monsieur X.

Pour la Cour de cassation approuvant l'a Cour d'appel, les commissions qui constituent la rémunération due à l'agent, pour l'exécution de son mandat, sont calculées sur le montant des ventes réalisées par la société dans le cadre de l'accomplissement de la mission de l'agent et les bonifications accordées par la société à ses clientes en fin d'années indépendamment de ces ventes, ne peuvent être déduites du montant des ventes.

Cette décision est logique car, comme l'explique le Cour d'appel, ces bonifications qui sont des sommes que la société accepte de rétrocéder à ses clients en fin d'année, ne sont pas des remises appliquées lors de la facturation elle-même, et relèvent donc de la seule politique commerciale acceptée, certes sans discussion et parfois par obligation par le mandant

En revanche dans cette même décision, la Cour de cassation casse tout de même la décision d'appel, qui avait jugé que la société ne pouvait déduire les frais de transport de la base de calcul de la commission.

Au contraire, rappelle la Cour de cassation, dès lors que le contrat stipulait que les commissions devaient être calculées sur le chiffre d'affaires réalisée hors frais de port.

Cour de cassation 19 mard2013 n°12-14427

BANQUE : INADEQUATION ENTRE LE NOM DU BENEFICIAIRE ET CELUI QUI ENCAISSE

Il est rare que ce genre de situation se présente devant les tribunaux plus habitués à juger des chèques falsifiés.

Ici, le problème est plus simple : un chèque titré au bénéfice de X est encaissé par Y

En d'autres termes le chèque est encaissé par une autre personne que le bénéficiaire désigné sur le chèque. En d'autres termes encore, une personne détourne un chèque et ne se donnant même pas la peine de la falsifier, l'encaisse tel quel sur son compte.

Le fautif, autre que l'auteur de cet encaissement est évidemment la banque, car dans cette hypothèse l'inadéquation saute aux yeux du banquier encaisseur. Certes l'on imagine que pour de petites sommes cela peut passer à travers l'œil du préposé, mais cela ne supprime pas sa responsabilité. Il en sera évidemment de même pour des montants supérieurs.

C'est ainsi que la Cour d'Appel de Paris a condamné une banque qui avait sans vérifier crédit trois chèques sur le compte d'une société qui n'était pas celle inscrite comme bénéficiaire sur le chèque.

Grossière erreur d'inattention et faute impardonnable, d'autant que les montants cumulés de ces chèques s'élevaient quand même à la somme de 72.923,00 €.

Cour d'Appel de Paris 31 janvier 2013 n°11/09631

CAUTION ET DECLARATION DE CREANCE

Antérieurement à l'Ordonnance du 18 décembre 2008, le banquier ou créancier qui omettait de produire sa créance à la procédure collective du débiteur perdait tout recours envers la caution garant envers lui de la dette du débiteur.

Aujourd'hui, l'absence de déclaration de créance n'entraîne plus une décharge automatique au bénéfice de la caution.

Cependant, la caution reste toujours déchargée de son obligation en vertu des dispositions de l'article 2314 du Code Civil.

En effet la caution est toujours déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptibles d'être transmises par subrogation.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 19 février 2013 censurant un arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné la caution envers une banque, (qui, il faut supposer n'avait pas déclaré sa créance) retenant que l'article 2314 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie.

Or, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si l'absence de déclaration de créance de la banque n'entraînait pas pour la caution la perte d'un avantage, voire d'une chance de récupérer tout ou partie des sommes payées à la banque par voie de subrogation.

Il est donc conseillé au créancier de systématiquement produire à la procédure collective quand bien même serait-il garanti par une caution.

Cour de cassation 19 février 2013 n° 11-28423

CLAUSE DE NON CONCURRENCE : RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITE

Un actionnaire majoritaire et président de sa société cède sa participation dans ladite société.

L'acte de cession prévoit que cet ancien actionnaire et président s'interdit de toute concurrence sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l'activité de la société et ce pendant une durée de quatre ans

Il signe le même jour un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur de l'une des agences de la société, puis démissionne peu de temps après de cette société pour en créer une autre évidemment concurrente.

La société estimant que son ancien Président avait violé son obligation de non-concurrence, elle l'assigne en résolution de vente de la convention de cession d'actions et en paiement de dommages et intérêts.

La société est déboutée de son action. La raison : la clause de non concurrence, si elle était limitée dans le temps, ne l'était pas dans l'espace.

Décision de rappel pour les rédacteurs d'actes, hors en droit du travail où la clause de non concurrence doit prévoir en plus une indemnité financière, cette dernière doit toujours être limitée dans le temps et dans l'espace.

Reste que la société pouvait tenter de faire jouer, indépendamment de toute clause de non concurrence, la garantie d'éviction du vendeur aux termes de laquelle le vendeur ne peut évincer son acheteur de ce qu'il lui a vendu en lui faisant notamment une concurrence directe vidant ainsi de sa substance l'objet de la vente, à savoir les actions.

Cour de cassation 12 février 2013 n°12-13726

Lettre d'information juridique n°57 Mai 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