

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 33 / Mars 2011

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque : Déchéance pour défaut d'exploitation au regard du chiffre d'affaires réalisé.

Marque : Déchéance d'une marque exploitée sous une forme modifiée.

Marque : Exemple d'une distinctivité acquise par l'usage.

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial: Il doit sous peine de déchéance faire valoir ses droits à l'indemnité dans le délai d'un an qui suit la fin de son activité.

Agent commercial : Aucune clause ne peut subordonner l'octroi de l'indemnité à certaines conditions.

Banque : Nouvelles décisions sur le devoir de mise en garde. Un découvert en compte courant est assimilé à un crédit.

Clause pénale : Distinction entre une clause pénale et une clause de dédit.

Rupture brutale des relations : Un préavis s'impose sauf faute grave.

Vente : La vocation d'un contrat d'un commun accord a les mêmes effets qu'une annulation

Vente : Effet de l'absence de démarche pour réaliser une condition suspensive impossible à réaliser

PROPRIETE INTELLECTUELLE

MARQUE DÉCHÉANCE POUR ABSENCE D'EXPLOITATION, ÉVALUATION PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES

Aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période interrompue de cinq années.

La question posée est naturellement celle de la notion d'exploitation sérieuse.

La CJCE (aujourd'hui CJUE) avait donné une définition : « Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ». (CJCE 11 mars 2003 C 40 /01)

Souvent, lorsque le type de produits est un produit de grande consommation, les tribunaux analyse l'exploitation par rapport aux quantités vendues.

Ainsi le tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision récente et non publiée a estimé que l'exportation de 11.088 unités (il s'agissait de flacons de parfums) n'ayant généré qu'un chiffre 24.775,20 € constituait des actes

d'exploitation ponctuels et sporadiques comparés à l'ensemble du chiffre d'affaires export et ne permettraient donc pas de constituer une exploitation sérieuse.

Toute autre est la décision de la Cour d'appel de Riom qui, dans une affaire relative à l'exploitation de produits laitiers et donc également de consommation courante, a jugé au contraire que par la commercialisation des produits auprès de distributeurs notoirement connus, la société titulaire de la marque caractérise suffisamment un usage propre à créer un débouché commercial sérieux des produits étiquetés sous cette marque, alors même que la gamme de produits concernés, même de consommation courante, ne représenterait en l'état qu'une part minime du chiffre d'affaires.

Cette décision répond mieux à la définition donnée par la CJUE. Une marque ne peut en effet dépendre du succès commercial du produit revêtu de cette marque. Ce qui semble importer n'est donc pas tant le chiffre d'affaires réalisé mais que ce chiffre d'affaires aussi minime soit-il ait été réalisé dans le cadre d'une exploitation commerciale.

Tribunal de grande instance de Paris 21 janvier 2011 n° 09/14594

Cour d'appel de Riom 6 Octobre 2010 n° 2009-01692

MARQUE : DÉCHÉANCE ET EXPLOITATION D'UNE MARQUE SOUS UNE FORME MODIFIÉE

Une marque doit être exploitée sous peine de déchéance. Il est permis d'exploiter la marque sous une forme modifiée par rapport à celle déposée, à condition que cette modification n'en altère pas le caractère distinctif.

Citons un arrêt intéressant à propos de la modification de ce caractère distinctif.

Il s'agissait de la marque complexe : « Al dente restaurant de pâtes » désignant les services de restauration de la classe 42.

Son titulaire assigna en contrefaçon une société exploitant un restaurant à l'enseigne Al Dente.

La première question était celle de la distinctivité de l'expression « Al dente ».

Question résolue par la Cour d'appel confirmant le jugement du Tribunal, qui après avoir constaté qu'à la date du dépôt de la marque, l'expression « Al dente » était utilisée dans le langage courant par référence au domaine de la gastronomie a donc jugé qu'elle présentait un caractère descriptif des services pour lesquelles elle a été enregistrée, et ne présentait donc pas de caractère distinctif.

Cependant, la marque ne se limitant pas à ce seul élément verbal mais à des composants figuratifs, elle fut cependant grâce à ces composants figuratifs jugée distinctive et donc sauvée.

Mais voilà, le titulaire de la marque ne l'exploitait pas sous la forme déposée mais sous une forme différente.

Et la Cour d'appel de noter que la police d'écriture était différente, l'emplacement de la partie d'attaque « Al » était modifié, etc..... pour finalement juger qu'il s'agissait de modifications substantielles qui altéraient le caractère distinctif entraînant pas conséquent la déchéance du titulaire sur sa marque

Une lecture rapide de cet arrêt pourrait amener à conclure que la modification de l'écriture de l'élément verbal constitue une modification de son caractère distinctif.

Telle n'est évidemment pas la conclusion à tirer de cette décision. En effet, en l'espèce, l'expression en elle-même « Al dente » ayant été jugée descriptive et non distinctive pour désigner un service de restauration, seule ses composants figuratifs et principalement son style, sa police d'écriture et l'emplacement des mots, rendaient cette expression distinctive.

Autrement dit , ce n'était pas l'expression « Al dente » qui validait la marque mais sa présentation et son écriture. Et donc par la force des chose, une modification de cette présentation et de son écriture ne pouvait qu'entraîner une modification substantielle de la marque.

Le raisonnement est aussi juste que subtil.

Quant au titulaire de la marque, il devra donc digérer cette décision, qui n'a certainement pas été pour lui à son goût.

*Cour d'appel de Paris 24 novembre 2010
n° 2009-00068*

MARQUE DISTINCTIVITÉ ACQUISE PAR L'USAGE

La marque « Pocket » a été déposée en octobre 1993 pour désigner des produits et services de l'imprimerie et de l'édition.

Une personne exerçant son activité dans le domaine du code de la route a déposé les marques Pocket code, Pocket Boîtier et Pocklet suivi.

La société titulaire de la marque Pocket l'assigne en nullité de marques et en contrefaçon.

Le débat porte d'abord sur la validité de la marque « Pocket », le défendeur soulevant que cette marque n'est pas distinctive pour désigner les produits de l'imprimerie et donc les livres

Le Tribunal après avoir rappeler que c'est à la date du dépôt qu'il faut se placer pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, constate qu'antérieurement au dépôt de la marque Pocket, le terme anglais pocket signifiant poche était utilisé pour désigner des ouvrages de petit format.

Dès lors, à la date du dépôt en octobre 1993, ce terme employé pour qualifier le format de l'ouvrage, ne présentait pas de caractère distinctif au regard des produits et services de l'imprimerie et de l'édition.

Néanmoins ajoute le Tribunal le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage.

Et le Tribunal de constater que la société titulaire la marque Pocket effectue un usage intensif de cette marque en la reproduisant sur de nombreux ouvrages de différents types et notamment des romans à ayant connu un grand succès auprès du

public, tel que le livre Da Vinci Code et que la collection Pocket confirme se place de leader des best-sellers avec 19 titres et 3,79 millions de volumes etc... il est également justifié de campagnes publicitaires importantes dans la presse nationale et par voie d'affichage.

Ainsi, le Tribunal admet que cette marque non distinctive au jour du dépôt a acquis un caractère distinctif dans l'esprit du consommateur.

Certes, le caractère distinctif peut, et la loi le prévoit acquérir un caractère distinctif par l'usage. Mais l'intensité ou les quantités d'articles vendus ne sont pas des conditions nécessaires pour obtenir cette distinctivité.

Cela y participe naturellement, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, la motivation du Tribunal laisse son lecteur sur sa faim. Il doit en effet être démontré que le terme « pocket » est perçu par le public concerné non pas comme l'adjectif en anglais désignant un format de livre, mais comme un indicateur d'origine, c'est-à-dire un produit appartenant à une entreprise déterminée (sans qu'il soit nécessaire de connaître le nom de cette entreprise).

En clair, est-ce que dans l'esprit du public, le mot Pocket désigne un format de livre ou la collection d'une maison d'édition ?

Telle était la question à laquelle il fallait répondre.

Tribunal de Grande instance 14 Octobre 2010 n° 2009-12294

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL ET DÉCHÉANCE DU DROIT A L'INDEMNITÉ

En cas de cessation de ses relations avec le mandant l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, sauf faute grave ou démission de l'agent.

Il perd le droit à cette indemnité s'il n'a pas notifié au mandant dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Quel est le point de départ de cette déchéance ? Que signifie : cessation du contrat ?

Ces questions sont primordiales car selon leurs réponses elles peuvent faire perdre à l'agent, on peut le dire stupidement, son indemnité.

En d'autres termes, le point de départ de ce délai d'un an est-il la date de fin de contrat prévu dans le contrat, ou bien la date de cessation effective des relations contractuelles ?

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, la lettre de rupture mettait fin aux relations contractuelles en accordant un préavis de trois mois, soit pour le 24 février 2006.

Or, le contrat prévoyait que dans tous les cas de rupture, le préavis à respecter devait coïncider avec la fin du mois civil, soit en l'espèce le 28 février 2006.

L'agent assigne son mandant (l'assignation valant notification) en paiement de l'indemnité par acte en date du 27 février 2006.

Donc de deux choses l'une, ou bien le point de départ du délai d'un an court à compter de la cessation effective des relations commerciales, soit le 24 février 2006, et donc l'agent se trouve forclos, soit ce point de départ court à compter de la date prévue au contrat, soit le 28 février 2006 et l'agent est encore dans les délais.

La Cour d'appel déclare l'action recevable en se basant sur les termes du contrat.

La Cour de cassation casse l'arrêt.

Elle relève au contraire que l'agent avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au-delà, et que l'assignation étant intervenue postérieurement, l'agent n'était donc plus recevable à agir.

Ainsi la cessation du contrat s'entend comme la cessation d'activité, peu importe ce que prévoit le contrat.

Cette décision est logique. Le mandant a fixé une date précise de cessation de l'activité en respectant le préavis légal. De son côté l'agent a accepté cette date puisqu'il n'a pas travaillé au-delà.

Ce qui au contraire n'a pas été logique, voire totalement incompréhensible est d'avoir attendu l'extrême dernière limite pour faire valoir son droit à l'indemnité.

Ce choix fut une erreur fatale.

Cour de cassation 18 janvier 2011 n°10-11885

AGENT COMMERCIAL ET CLAUSE RELATIVE A L'INDEMNISATION EN FIN DE CONTRAT

En cas de cessation des relations entre l'agent et le mandant ce dernier doit verser une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Cette indemnité est due sauf faute grave et sauf en cas de démission de l'agent.

Aucune clause contractuelle ne peut subordonner le paiement de l'indemnité à certaines conditions. Et il importe peu que le contrat est un contrat d'une durée déterminée.

La Cour d'appel de Paris dans une décision du 9 septembre 2010 a rappelé ces principes.

En l'espèce, une entreprise avait conclu pour une durée de trois ans un contrat d'agence commerciale avec un ancien salarié.

Ce contrat a été signé uniquement dans le but d'assurer la transition entre son contrat de travail et son départ à la retraite, et il était donc stipulé que l'indemnité était due seulement en cas d'accroissement de la clientèle. Il faut donc supposer que dans le cadre de son travail l'ancien salarié prospectait la clientèle.

Pour la Cour d'appel, cette clause est réputée non écrite.

Ainsi toute clause qui subordonnerait le versement de l'indemnité à une augmentation de la clientèle serait sans effet.

Cour d'appel de Paris 9 décembre 2010 n°09-18151

BANQUE ET DEVOIR DE MISE EN GARDE

Petit à petit la jurisprudence à propos du devoir de conseil du banquier s'étoffe. On sait maintenant que le banquier qui consent un crédit à un emprunteur non averti est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt.

Pour la Cour de cassation ce devoir de mise en garde n'a de sens que si le risque d'endettement existe. A défaut, nul besoin de mettre en garde l'emprunteur.

En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société en formation afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de discothèque.

Il a été jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde puisque la lecture du bilan prévisionnel de la société en formation dont l'activité était tout à fait conforme à celle de son prédécesseur faisait apparaître que le prêt accordé n'était pas disproportionné au regard des risques du crédit consenti.

Dans une autre décision la Cour de cassation juge que le devoir de mise en garde s'applique à l'occasion d'un découvert en compte courant.

C'est la confirmation qu'un découvert en compte courant est assimilé à un prêt.

En résumé, le devoir de mise en garde s'impose lorsqu'un crédit (ou un découvert en compte courant) est consenti à un

emprunteur non averti et lorsque ce crédit entraîne un risque d'endettement.

L'emprunteur non averti peut parfaitement être celui qui emprunte pour son activité professionnelle.

On peut être un professionnel sans pour autant être averti.

Cour de cassation 30 novembre 2010 n°10-30274

Cour de cassation 6 janvier 2011 n° 09670651

CLAUSE PENALE ET INDEMNITÉ DE DÉDIT

La clause pénale a pour objet de faire assurer par l'autre partie ses obligations. Son montant peut être réduit par le juge si elle est manifestement excessive. Cette clause a donc à la fois un caractère comminatoire et indemnitaire.

Dans le cadre d'un protocole d'accord une société s'est engagée à acheter à une autre des lots d'eau de vie destinées à être vieillies, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20%, sauf à renoncer au rachat contre abandon de l'acompte versé à titre « d'indemnité de dédit ».

Il s'agit donc d'un acte de vente avec engagement de rachat par le vendeur. Une sorte de vente à réméré.

La question posée est évidemment celle de la qualification de l'indemnité de 20%.

La Cour d'appel juge ce montant dissuasif car il interdit au débiteur d'exercer sa

faculté de repentir. Elle ordonne donc sa réduction. Elle analyse de la sorte la clause comme une clause pénale.

Censure de la Cour de cassation qui rappelle que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analyse pas en clause pénale, car une clause pénale a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation.

La clause litigieuse au contraire permet à l'un des partenaires de se soustraire à cette exécution ce qui exclut la qualification de clause pénale et la possibilité pour le juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité

Juste rappel de la différence entre une clause de dédit et une clause pénale. (Voir aussi lettre d'information n°32 de février 2011)

Cour de cassation 18 janvier 2011 n° 09616863

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES

Aux termes de l'article L 442-6-1-5° du Code de commerce toute rupture de relations commerciales établies doit être précédée d'un délai de prévenance plus ou moins long selon la durée de ces relations.

Naturellement, la rupture peut être immédiate en cas de faute grave commise

par l'un des contractants. Mais encore faut-il ensuite la prouver.

Dans une affaire portée devant par la Cour de cassation une Cour d'appel avait jugé qu'un délai de préavis de trois mois se justifiait et était suffisant pour une relation qui avait duré 10 années, dès lors que

l'auteur de la rupture justifiait s'être plaint à plusieurs reprises de malfaçons ou de défauts de fabrication et qu'en dépit de mise en garde et de l'achat d'un nouveau matériel, les problèmes avaient persisté.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation.

Censure évidente pourrait-on dire, car de deux choses l'une ou bien les manquements reprochés étaient des fautes graves ou elles ne l'étaient pas.

Car seule une faute grave peut permettre de rompre immédiatement sans préavis. Et donc il appartiendra à la Cour de renvoi de vérifier si le délai de trois mois accordé au titre du préavis est en adéquation avec la durée des relations.

Au vu de la jurisprudence, une durée de relation de dix ans engendre un préavis d'au minimum six mois, si ce n'est une année.

Cour de cassation 18 janvier 2011 n°10-11611

VENTE : EFFET DE LA RÉVOCATION D'UN COMMUN ACCORD

Lorsqu'un contrat de vente est conclu, il est toujours possible pour les contractants de revenir sur celui-ci, en le révoquant.

C'est l'application pure et simple de l'article 1134 alinéa 2 du code civil qui rappelle que les conventions peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties.

Mais quelle est la conséquence de cette révocation ?

Un contrat de vente d'une installation de bowling est conclu et un acompte est versé.

Plus tard, les parties décident de mettre fin d'un commun accord à ce contrat et d'y substituer un nouvel engagement.

Des désaccords surviennent sur le sort de l'acompte versé.

La Cour d'appel déboute l'acheteur de sa demande de remboursement au motif que le contrat prévoyait que l'acompte resterait acquis au vendeur faute de paiement du prix et que la nouvelle convention était silencieuse quant à une éventuelle restitution.

La Cour de cassation casse en affirmant au contraire que la révocation d'un commun accord entre les parties du contrat a pour effet de l'anéantir rétroactivement et les oblige à se restituer ce qu'elles ont reçu en exécution de la convention révoquée.

Ainsi, la révocation d'un commun accord a les mêmes effets que l'annulation du contrat, c'est-à-dire qu'elle doit remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Le vendeur devra donc restituer l'acompte.

Cette décision concerne une vente, c'est-à-dire un contrat à exécution instantanée. Il en sera autrement pour des contrats à exécutions successives, un bail, un contrat de travail par exemple.

Dans ce cas la révocation ne jouera que pour l'avenir, eu égard notamment à l'impossibilité de restituer des prestations déjà fournies dans ce genre de contrat.

Cour de cassation 14 décembre 2010 n°09-71610

VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DONT L'ACOMPLISSEMENT EST IMPOSSIBLE.

Une promesse de vente d'un immeuble est conclue sous condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 550 m² ainsi que la création de sept places de stationnement.

Les bénéficiaires qui ont versé une indemnité d'immobilisation ne font cependant aucune démarche et la vente ne se fait donc pas.

Ils réclament le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, ce qui est refusé par le promettant qui excipe que la condition suspensive ne s'est pas réalisée du fait et de la faute des bénéficiaires.

En effet l'article 1178 du Code civil dispose que : « *la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement* ».

En l'espèce, les acquéreurs n'ayant fait aucune démarche, ils sont à priori fautifs et responsables de la non obtention des deux permis. A priori, seulement car les juges leur donnent raison et ordonnent le remboursement de l'indemnité. La Cour de cassation approuve.

En effet, les acquéreurs ont pu démontrer que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du plan d'occupation des sols en vigueur sur la commune, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m².

Ainsi il est déduit que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire telle que définie à la promesse n'était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l'acquéreur, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué.

Cette affaire résume l'adage : A l'impossible nul n'est tenu. Mais une question se pose, si les acquéreurs n'ont fait aucune démarche, c'est qu'ils ont pris connaissance du plan d'occupation des sols. Il faut donc supposer qu'ils en ont pris connaissance après la signature de la promesse de vente et non avant, sinon le vendeur aurait pu prétendre que c'est en toute connaissance de cause de ce plan que les acheteurs se sont engagés, impliquant qu'ils acceptaient le risque d'un refus de permis.

Cour de cassation 15 décembre 2010 n°10-10473

Lettre d'information juridique n°33 /Mars 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

www.avocat-baranes.fr

Cabinet d'Avocats Claude Baranes