

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 44/ Mars 2012

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Contrefaçon de modèle de basket: La copie d'un modèle jugée non original peut tout de même entraîner une condamnation pour concurrence déloyale en cas de copie servile.

Contrefaçon de modèle: Un modèle de mannequin représentant une partie du corps humain n'est pas protégeable.

Contrefaçon de droit d'auteur: Rappel du principe de l'application stricte des cessions de droits d'auteur.

Marque: le mot « Paki » est refusé à l'enregistrement car il est contraire à l'ordre public.

Marque: Lorsque le mot déposé à titre de marque à plusieurs sens, on peut l'utiliser dans celui qui ne désigne pas le produit ou service désigné dans le dépôt.

Site internet de vente aux enchères: La CJUE répond à de nombreuses questions à propos de la reproduction de marques sur le site EBAY.

DROIT DES AFFAIRES

Agent immobilier: Conditions de validité de la clause de non-réaffiliation

Contrat à durée déterminée: Conséquence d'une rupture d'un contrat à durée déterminée

Promesse unilatérale de vente: Conséquence de la rétractation du promettant suivie de l'acceptation du bénéficiaire.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONTREFAÇON D'UN MODELE DE BASKET - ABSENCE D'ORIGINALITÉ MAIS CONDAMNATION POUR CONCURRENCE DELOYALE

Tous les modèles ne sont pas protégeables car ils doivent être originaux. C'est une évidence. Il faut donc faire œuvre de création, faire preuve d'une recherche esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. A défaut le modèle ne bénéficiera pas de la protection au titre des droits d'auteur.

La Cour d'appel de Paris rappelle ce principe dans un arrêt du 18 janvier 2012 à propos d'un modèle de basket montante dénommé «VIRGIN», modèle que l'on nous dit de type «CONVERSE».

La Cour après avoir examiné le modèle constate qu'il ne présente aucune originalité. Le genre de modèle de basket montante existe déjà et les particularités apportées relèvent de la simple idée, ou ne constitue pas une création de forme.

La protection au titre des droits d'auteur est donc refusée.

Cependant, la société poursuivie si elle gagne sur le terrain de la contrefaçon, elle perd sur celui de la concurrence déloyale.

En effet, en reproduisant le modèle de manière servile, elle a donc généré un risque de confusion sur l'origine des produits et par suite un détournement de clientèle, tout en réalisant une captation des investissements exposés par l'entreprise qui a mis au point le modèle.

La Cour rappelle donc que si le principe de liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas protégé, peut être librement reproduit, c'est à la condition de ne pas créer un risque de confusion sur l'origine des produits ou de ne pas capter de manière parasitaire les investissements d'autrui.

La société poursuivie est donc condamnée pour concurrence déloyale.

Cette décision est classique, même si elle peut étonner les puristes en droit de la propriété intellectuelle, car elle redonne une protection à un modèle non protégeable.

Mais nous ne sommes pas sur le même terrain juridique. D'un côté, la contrefaçon, sanctionne l'atteinte à un droit, de l'autre la concurrence déloyale sanctionne un comportement, c'est toute la différence, même si la frontière est parfois subtile.

Cour d'appel de Paris 18 janvier 2012 n° 10-09763

CONTREFAÇON DE MODELE : UN MODELE REPRESENTANT UNE PARTIE DU CORPS HUMAIN EST-IL PROTEGEABLE ?

C'est la réponse à laquelle devait répondre la Cour d'appel de Paris.

En l'espèce il s'agissait de modèles de mannequin représentant le bas du corps humain dans une position semi assise, dite position du tabouret de bar avec les pieds tournés vers l'intérieur.

Le déposant de ce modèle revendiquait donc la protection au titre des dessins et modèles.

Pour la Cour d'appel, la forme dont la protection est revendiquée a été définie, non pas pour caractériser le mannequin pris comme objet et lui conférer une esthétique propre, mais pour répondre à une finalité qui lui est extérieure, celle de présenter des vêtements d'une manière moderne et originale, et que le fait que cette finalité extérieure du modèle soit de nature esthétique, ne retire en rien au caractère fonctionnel de la forme choisie pour le mannequin.

De plus, la Cour juge que le déposant ne peut revendiquer l'exclusivité de la reproduction d'une position particulière d'une partie du corps humain.

Le dépôt de ce modèle est donc annulé.

Cette décision est dans la droite ligne de la jurisprudence qui rappelle qu'une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, ne peut relever de la protection au titre des dessins et modèles, ni même au titre du droit d'auteur. En l'espèce, personne n'a le monopole du corps.

Cour d'appel de Paris 30 novembre 2011 n°2009-00799

CONTREFAÇON DE DROIT D'AUTEUR : L'AUTORISATION DE TELECHARGEMENT DE MUSIQUE EN LIGNE N'AUTORISE PAS POUR AUTANT LA REPRODUCTION DES POCHETTES DES DISQUES ILLUSTRANT CES MUSIQUES.

Voilà une décision qui rappelle que les conventions en matière de droit d'auteur s'interprètent restrictivement.

La société EMI France productrice de phonogrammes a autorisé l'exploitation en ligne de phonogrammes provenant de son fonds sous forme de téléchargement.

Alors même qu'elle détenait tous les droits de reproduction sur les œuvres musicales ainsi mises en lignes, elle a néanmoins été condamnée pour contrefaçon.

En effet, afin de favoriser l'offre commerciale de téléchargement, les pochettes de disques étaient également représentées en ligne.

Pourtant, le graphiste auteur de ces pochettes avait bien cédé à la société EMI France les droits sur lesdites pochettes.

Mais cette cession ne prévoyait rien quant à leur reproduction sur Internet.

La société EMI France est donc ainsi condamnée pour atteinte aux droits du graphiste sur sa création tant au regard de ses droits patrimoniaux qu'au regard de son droit moral, puisque l'indication de son nom n'y figurait pas.

La contrefaçon arrive parfois là où on ne l'attendait pas. Ici c'est en raison de la reproduction des pochettes de disques sur le net.

Il s'agit donc d'une application stricte du droit d'auteur, puisque que le producteur détenait pourtant et les droits sur la musique et les droits sur les dessins de ces pochettes

Cette décision devrait alerter les producteurs de musique sur l'étendue du périmètre de leur droit. Ils se rappelleront qu'en droit d'auteur : ce qui n'est pas prévu n'est pas permis.

Cour d'Appel de Paris 8 octobre 2010.

MARQUE : NULLITE D'UNE MARQUE JUGÉE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MŒURS.

Annuler ou refuser une marque pour atteinte aux bonnes moeurs ou a à l'ordre public n'est pas une décision courante.

Citons l'affaire concernant le terme « Paki » déposé en Grande Bretagne à titre de marque communautaire pour désigner les caisses et palettes de transport ainsi que les services de transport et de logistique.

L'OHMI, l'organe gérant les marques communautaires a rejeté la demande d'enregistrement au motif que le signe serait perçu comme un terme raciste par le public anglophone et qu'il était insultant et dégradant pour les Pakistanais ou, de façon générale, pour les personnes originaires du sous-continent indien vivant au Royaume Uni.

Sur appel de cette décision de refus d'enregistrement, le Tribunal de l'Union Européenne confirme le rejet en considérant qu'indépendamment des produits et services visés, la lutte contre toute forme de discrimination constituait une valeur fondamentale de l'Union européenne et que les termes racistes étaient donc exclus de tout enregistrement de marque.

Le déposant avait tenté de soutenir que le terme devait être examiné en relation avec les produits et services concernés, et que le public visé ne considérerait pas le terme comme insultant ou raciste puisque celui-ci serait utilisé pour désigner des produits et des services et non des personnes.

Or, répond justement le Tribunal, le public pertinent pour déterminer si un signe est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public n'est pas limité au public concerné directement pas les produits ou services visés,

Cette décision rappelle que si une marque est nécessairement rattachée à un produit ou à un service, pour par exemple, vérifier sa distinctivité, il en va autrement lorsqu'il s'agit de rechercher si le signe est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, car c'est le signe lui-même, indépendamment de tout rattachement à un produit ou à un service qui sera examiné. Donc peu importe que le produit ou le service désigné soit sans rapport avec le terme déposé.

Un terme est donc intrinsèquement contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou ne l'est pas, et il ne trouvera nulle grâce aux yeux de la loi au regard du produit et du service désigné.

Par exemple, le mot cannabis (alors que opium a été jugé valable) sera jugé contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public quelque soit le produit désigné.

C'est donc bien un défaut intrinsèque.

Tribunal de l'Union européenne 19 novembre 2011 (Affaire T-526/09)

MARQUE : UTILISATION D'UN SIGNE DEPOSE A TITRE DE MARQUE MAIS A D'AUTRES FINS QUE CELLES SERVANT A DESIGNER L'ORIGINE DU PRODUIT.

Le droit des marques est un droit très protecteur pour son titulaire mais à condition que l'usage du signe soit fait à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner un produit ou un service.

Un litige opposait le titulaire de la marque « HARRINGTON» désignant des vêtements avec la société distribuant des blousons de la marque «FRED PERRY» sous la dénomination « Harrington ».

Le débat s'est d'abord porté sur la validité du signe « Harrington » pour désigner un vêtement de type blouson. En effet, un blouson anglais est connu depuis le milieu des années 60 sous le nom de « Harrington », personnage de série américaine et donc ce terme pourrait constituer la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un type de vêtement entraînant la nullité de la marque pour défaut de distinctivité.

Or, pour la Cour d'appel de Paris, à la date du dépôt en 1995, il n'était pas démontré que le terme « Harrington » évoquait nécessairement ce vêtement pour une partie notable du public français intéressé par la mode vestimentaire et qu'il était directement descriptif.

La Cour rappelle ainsi que le droit des marques est gouverné par le principe de territorialité (public français) et que l'absence de distinctivité d'une marque doit s'analyser à la date de son dépôt.

Mais cette marque, si elle n'est pas nulle pour défaut de distinctivité, peut aussi perdre son caractère distinctif par dégénérescence, lorsqu'elle devient la dénomination usuelle du produit. Cependant la Cour ne voit pas dans les éléments qui lui sont soumis, une généralisation du terme « Harrington » pour désigner un type de vêtement.

En conséquence, valable à l'origine, la marque « Harrington » le reste pour l'avenir.

Mais la contrefaçon est-elle pour autant établie ? Non, nous dit la Cour d'appel car l'usage d'un signe déposé à titre de marque n'est prohibé que dans sa fonction de marque, c'est-à-dire pour désigner un produit ou un service, afin de le distinguer d'un autre produit ou d'un autre service.

En l'espèce, la société poursuivie commercialisait une collection de sa propre marque FRED PERRY comprenant des produits « Harrington Jacket » ou blouson « Harrington FRED PERRY ». Ainsi, les blousons litigieux étaient toujours vendus non pas comme des produits « Harrington » mais comme des produits de marque « FRED PERRY ». L'utilisation du terme Harrington ne faisant ainsi référence qu'au modèle anglais et non à une marque.

Cette décision a donc le mérite de rappeler que la protection de la marque s'insère dans un périmètre bien précis qui est celui correspondant (principalement) à sa fonction d'indication d'origine.

Naturellement, ce genre de décision n'a de sens que si le signe déposé à titre de marque a précisément un double ou plusieurs sens.

En l'espèce, c'est le type de blouson anglais connu sous le nom de blouson « Harrington » qui était visé et non la marque « Harrington ».

Cour d'appel de Paris 9 novembre 2011 n°2010-07825

MARQUES : CONTREFAÇON ET SITE DE VENTE AUX ENCHERES. AFFAIRE EBAY

À l'occasion d'une série de questions préjudicielles posées par la Haute Cour de Justice anglaise dans le cadre d'un procès intenté par la société L'OREAL à la société EBAY en raison d'actes de contrefaçon perpétrés sur ce site, la CJUE répond à plusieurs questions.

Une sélection de ces réponses est proposée dans la présente rubrique.

I D'abord, la CJUE rappelle que l'épuisement des droits ne joue que sur le marché européen, Il n'y a donc pas d'épuisement des droits international.

Rappelons que le droit conféré par la marque (cette règle s'applique aux autres droits de propriété intellectuelle) ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Autrement dit le produit revêtu d'une marque mis dans le commerce en France par le titulaire de la marque ou avec son consentement pourra circuler librement à travers l'Union. En revanche, le même produit lit pour la première fois dans le commerce en dehors de l'Union, (aux Etats-Unis ou au Japon par exemple), ne pourra pas sans l'autorisation du titulaire de la marque être importé dans l'Union.

2 A propos d'échantillons de parfum ou de flacons de démonstration, dès lors que ces exemplaires n'ont pas vocation à être vendus, la CJUE considère qu'ils n'ont donc pas été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire des droits. En conséquence, leur offre à la vente sur le site EBAY (et ailleurs) est donc illicite.

3 Par ailleurs, la question a été posée à propos de flacons vendus sans leur emballage. Le titulaire de la marque peut-il s'y opposer ? La réponse est mitigée, selon que la vente d'un flacon sans son emballage porte ou non atteinte à la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir au consommateur l'identité d'origine du produit.

Ainsi, un flacon sans son emballage qui ne permet pas au consommateur d'identifier le fabricant ou le responsable de la mise en vente du produit serait illicite. Ce qui ne signifie pas pour autant que la vente d'un flacon sans son emballage mais qui présenterait les informations sur son origine (ce qui est souvent le cas) serait automatiquement licite. Elle resterait illicite si cette vente sans emballage porte atteinte à l'image du produit, ce qui sera souvent le cas pour un parfum.

4 Un vendeur personne physique peut-elle être responsable sur le fondement de la contrefaçon ?

On sait qu'en droit des marques, la responsabilité implique un usage dans la vie des affaires ; Ainsi pour la CJUE, si le vendeur réalise l'opération, sans que cette transaction se situe dans le contexte d'une activité commerciale, il ne pourra être poursuivi pour contrefaçon. Tel serait donc le cas, d'une personne physique qui met en vente à titre occasionnel sur le site de ventes aux enchères un ou plusieurs flacons de parfums pour s'en débarrasser (qu'on lui aurait par exemple offert). Mais attention, si cette opération se répète, le caractère occasionnel peut se transformer en activité commerciale et donc être jugée comme illicite.

5 L'exploitant de la place de marché en ligne peut-il être responsable pour contrefaçon s'il reproduit sur son site les marques d'autrui ?

En d'autres termes, les marques s'affichant sur le site Ebay, ce site est-il responsable si les marques sont des marques contrefaisantes ? La réponse est négative mais la CJUE replace le débat sous l'angle de la responsabilité spécifique des prestataires intermédiaires dans le commerce électronique, autrement dit, des hébergeurs. Ainsi, EBAY ne sera pas responsable, s'il n'a pas eu un rôle actif dans l'insertion ou l'apparition de cette contrefaçon ou si informée de la contrefaçon, il n'a pas agi promptement pour la faire cesser.

Cependant la CJUE va plus loin, car elle considère que la responsabilité de l'hébergeur, indépendamment de toute notification, est engagée dès lors qu'il existe des faits ou des circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente, ce qui permet de caractériser la connaissance de l'illicéité par le prestataire technique, et la CJUE de préciser qu'une information incomplète ou insuffisamment étayée peut constituer un fait ou une circonstance laissant apparaître le caractère illicite de ce qui est stocké.

On pourrait ajouter, car la question fait débat, qu'une première information pourrait valoir information pour toute réitération de la même contrefaçon sur le site d'hébergement.

CJUE 12 juillet 2011 n° C 324-09 L'OREAL / EBAY

DROIT DES AFFAIRES

AGENT IMMOBILIER CLAUSE DE NON-REAFFILIATION

La Cour de cassation rappelle que la clause de non réaffiliation est valable dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts du créancier. Elle s'assimile donc aux conditions de la clause de non concurrence.

Rappelons qu'une clause de non concurrence a pour objet de limiter l'exercice d'une activité similaire ou analogue, alors qu'une clause de non réaffiliation se contente de restreindre l'affilié à ne pas s'affilier à un autre réseau.

En l'espèce, un agent immobilier affilié au réseau ORPI, a adhéré, après démission, à un autre réseau, sans respecter les clauses de non réaffiliation prévue dans son contrat.

Il est condamné à des dommages et intérêts. La Cour de cassation approuve la décision de condamnation.

L'affilié soutenait que cette clause était nulle car elle ne prévoyait aucune contrepartie financière.

Or, cette clause ne s'inscrivant pas dans une relation de travail, elle n'avait donc pas à être rémunérée.

De plus, elle n'avait pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière mais de lui interdire d'adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou de déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate, ce dont il résultait, qu'elle était limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts du réseau. Elle était donc licite.

Cette décision a donc le mérite de rappeler non seulement les conditions de validité des clauses de non concurrence et de non réaffiliation mais également que la contrepartie financière n'est exigée que dans le cadre d'une relation de travail, ce qui n'est pas le cas pour un agent immobilier affilié à un réseau ni pour un agent commercial.

Cour de cassation 31 janvier 2012 n°11-11071

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE ET CONSÉQUENCE DE SA RUPTURE

Pour la Cour de cassation la rupture d'un contrat à durée déterminée entraîne nécessairement un préjudice pour celui qui la subie, même si elle n'apparaît avoir aucune conséquence.

En l'espèce, la société Leroy Merlin avait conclu avec un entrepreneur de transport, un contrat de douze mois, par lequel l'entrepreneur louait à la société Leroy Merlin un camion avec

chauffeur pour lui permettre de livrer ses clients. Quatre mois avant l'échéance du terme du contrat, la société Leroy Merlin décide de ne pas en poursuivre l'exécution au motif que le transporteur refusait de s'adapter aux besoins nouveaux qu'elle avait exprimés.

S'estimant victime d'une rupture brutale et fautive de son contrat, le transporteur poursuit la société Leroy Merlin en réparation.

La Cour d'appel juge la société Leroy Merlin responsable de la rupture. En revanche elle décide que le transporteur ne pouvait prétendre à une indemnisation pour perte de chiffres d'affaires dès lors que le contrat ne lui assurait aucun volume minimal de chiffre d'affaires.

Censure de la Cour de cassation qui, dans une décision de principe juge que la rupture d'un contrat à durée déterminée entraîne nécessairement un préjudice.

En effet, nous dit la Cour suprême, celui qui s'est engagé à fournir ses services par contrat à durée déterminée est en droit d'escompter pendant la durée du contrat un certain volume d'affaires, et il importe peu que le contrat ne précise pas quel doit être ce volume.

En bref, un contrat à durée déterminée engendre nécessairement un intérêt commercial ou financier pour celui qui s'engage, peu importe l'absence de prévisions dans ce contrat. À défaut, il pourrait être dépourvu de cause ou mieux encore être jugé totalement potestatif, s'il ne devait dépendre que du bon vouloir de l'une des parties.

Il faut donc approuver la Cour de cassation lorsqu'elle énonce que la rupture d'un contrat à durée déterminée entraîne nécessairement un préjudice pour celui qui la subie.

Cour de cassation 15 Novembre 2011 n°10-23543

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE ET RETRACTATION DE L'OFFRE

On avait pris l'habitude, dans le cadre d'une vente immobilière, de lire les arrêts de la Cour de cassation qui refusaient de prononcer l'exécution forcée d'une promesse de vente dès lors que le promettant avait rétracté son offre avant de recevoir la levée d'option de la part du bénéficiaire et quand bien même cette levée d'option serai intervenue dans les délais prévus dans la promesse.

Dans une décision du 13 septembre 2001, la Cour de cassation persiste et signe, si l'on peut dire.

En l'espèce, il s'agissait d'une promesse de vente portant sur une cession d'actions.

Le schéma est toujours le même : Le promettant se rétracte, puis le bénéficiaire exerce son option.

Encore une fois les juges du fond décident que le promettant, lié par sa promesse ne pouvait légitimement se rétracter et ordonnent la réalisation forcée de la promesse de vente devenue par la levée de l'option une vente ferme.

Encore une fois, la Cour de cassation censure, par un attendu de principe : «*Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée*».

La messe est-elle dite ? La promesse de vente a-t-elle encore une raison d'être dans notre droit des contrats, puisque le promettant est libre de la rétracter tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option ?

Certes, cette rétractation « intempestive » engagera la responsabilité contractuelle du promettant, mais cette responsabilité ne se limitera qu'au préjudice subi par le bénéficiaire, préjudice par hypothèse limité aux frais engagés et à une éventuelle perte de chance. Mais ce n'était pas le but recherché par le bénéficiaire.

En bref, la force obligatoire des contrats subi des coups de buttoir par la Cour suprême chargée pourtant de la faire respecter.

A suivre...

Cour de cassation 13 septembre 2011 n°10-19526

Lettre d'information juridique n°44 Mars 2012

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Tel 01 53 64 00 60 Port 06 49 73 46 51

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr