

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 40/ Novembre 2011

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Droit d'auteur : Comme les idées, on ne protège pas non plus les concepts.

Marque : Condition d'application de la contrefaçon : les termes repris et constituant la marque doivent désigner clairement le produit ou le service.

Marque : Ne pas confondre le style avec l'ambiance ou l'atmosphère.

Marque et distinctivité : la marque NATURAL SEA BEAUTY annulée pour défaut de distinctivité.

Marque: La référence à une marque est autorisée mais sous certaines conditions.

DROIT DES AFFAIRES

Débauchage: La victime d'un débauchage doit prouver la désorganisation de son entreprise.

Déséquilibre dans les rapports entre partenaires : Condamnation d'une centrale d'achat à une amende d'un million d'euros.

Garantie à première demande : Seule la démonstration d'une fraude peut bloquer le paiement.

Rupture brutale des relations commerciales : La victime par ricochet peut être indemnisée.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT D'AUTEUR : ON NE PROTEGE PAS LES CONCEPTS

Les idées sont de libres parcours, les concepts aussi.

C'est à propos d'une émission de télévision, « le super marché » que la Cour d'appel de Paris a rappelé ce principe.

Comme le rappelle l'arrêt, un simple sujet ou concept ne saurait être couvert par le droit d'auteur.

Et l'idée de découvrir une personnalité en l'accompagnant faire des courses dans un supermarché, même si elle a pu être présentée comme nouvelle, ne saurait suffire à fonder l'action en contrefaçon.

Seule la forme dans laquelle l'idée est exprimée est susceptible de protection au titre du droit d'auteur.

Par exemple l'idée d'emballer un pont n'est pas protégeable, seul le résultat l'est.

C'est ainsi que Christo n'a pu interdire à d'autres d'emballer d'autres ponts ou des arbres. En revanche le résultat, c'est-à-dire la représentation de ce pont ou de cet arbre emballé, si elle est jugée originale, est protégeable.

S'agissant d'émissions portant sur la gastronomie, M6 et son émission « Top Chef », doit accepter la concurrence de TF1 et de son Master Chef. La création de plats ou de repas, soumis ensuite à un jury relève d'un simple concept d'émission.

L'éventuel recours serait la concurrence déloyale, si la seconde émission « colle » de trop près à la première.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 1 25 mai 2011 n°09-22973

MARQUE : CONDITION D'APPLICATION DE LA CONTREFAÇON PAR IMITATION : LES TERMES CONSTITUANT LA MARQUE DOIVENT DÉSIGNER LE PRODUIT OU UN SERVICE.

La contrefaçon par imitation implique l'utilisation du signe incriminé à titre de marque.

Etre utilisé à titre de marque signifie que le signe incriminé doit identifier un produit ou un service provenant d'une entreprise déterminée.

S'il n'est pas utilisé à titre de marque, la contrefaçon n'est pas établie.

Ainsi, la reprise d'un terme ou d'une expression déposés à titre de marque, et il en sera ainsi lorsque ce terme ou cette expression s'apparente à une expression du langage courant, ne sera pas considéré comme fautive, s'il n'est pas destiné à identifier un produit ou un service.

Parfois, cette condition d'application de la contrefaçon n'est pas évidente. En l'espèce, un arrêt de la Cour d'appel de Paris avait jugé que l'usage sur un site internet pour promouvoir un soin esthétique et un appareil destiné à mesurer les résultats de ces soins, des termes : « *dermo-esthétique* » au sein des phrases : « *Cet appareil dispose d'une technique d'avant-garde à la dermo-esthétique moderne* », ou encore : « *Cet appareil dispose d'une technologie informatisée pour offrir des solutions d'avant-garde à la dermo-esthétique moderne* » constituait la contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE, car cet usage permettait au consommateur d'identifier les produits ou les services qui lui sont proposés, en l'occurrence les soins de beauté et méthode particulières pour les administrer.

Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui relève au contraire que le

site litigieux désignait les soins sous la dénomination « *lift visage* » et l'appareil sous la dénomination « *vidéo test* ».

Ainsi, pour la Cour suprême il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'usage du signe « *dermo esthétique* » n'identifiait pas les produits ou les services du titulaire du site, puisqu'ils étaient identifiés par autres les expressions citées ci-dessus.

La contrefaçon par imitation n'est donc pas établie.

En clair, il y a contrefaçon si les termes ou expression reprenant une marque servent clairement et non incidemment à identifier un produit ou un service désigné par la marque reprise.

Cour de cassation 10 mai 2011 n° 10-18317

MARQUE : LE STYLE N'EST NI L'AMBIANCE NI L'ATMOSPHERE.

Aux termes de l'article L 713 -2 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon par reproduction : la reproduction, l'usage, l'apposition d'une marque même avec l'adjonction des mots tels que : *formule, façon, système, imitation, genre, méthode* »....

A cette liste de mots, il faut bien entendu ajouter celui de *style*, même si le cas de l'espèce n'est en rien évident.

Une société titulaire de la marque LOUISIANE qui désigne notamment des appareils d'éclairage a constaté qu'une société concurrente présentait sur son site internet des modèles de

lampes et d'appliques comme étant de « *style Louisiane* ».

Elle l'assigne en contrefaçon de marque, mais est déboutée par le Tribunal qui juge que le mot *style* est compris comme étant celui d'une ambiance, « *L'ambiance LOUISIANE* ».

En appel la décision est toutefois infirmée.

Pour la Cour en choisissant le terme « *style* » plutôt que ceux d'ambiance ou d'atmosphère, et faute d'établir qu'il existe vraiment un *style Louisiane* caractérisant une catégorie répertoriée de mobilier, le titulaire du site a

contrevenu aux dispositions de l'article L 713-2 du Code de la propriété Intellectuelle, et a donc commis un acte de contrefaçon par reproduction.

Cette décision peut surprendre ou apparaître sévère dans la mesure où le consommateur est familiarisé au mot *style* dans le domaine du mobilier : *style Louis XVI, style renaissance, style gréco romain* etc..

Et l'on imagine bien ce que peut être le style Louisiane à travers le film « Autant en emporte le Vent » qui a marqué les esprits. En tous cas

s'agissant de luminaires, cette décision nous éclaire, et nous apprend que finalement le style Louisiane n'existe pas ou en tous cas n'est pas catalogué ou répertorié dans le domaine du meuble.

Finalement, les mots ambiances et atmosphères étaient réellement plus appropriés.

La contrefaçon ne joue parfois que sur des mots.

Cour d'appel de Paris 2 septembre 2011 n°2010-03403

MARQUE NULLITE D'UNE MARQUE POUR DEFAUT DE DISTINCTIVITE.

La fonction essentielle d'une marque est celle de garantir l'origine des produits et services.

C'est un signe qui permet de les identifier comme provenant d'une entreprise déterminée.

Cette notion de base est rappelée par le Tribunal de grande Instance de Paris dans une affaire opposant deux géants de la cosmétique : la société L'Oréal (en l'espèce sa filiale israélienne) et la société Beiersdorf connu notamment pour son produit phare :Nivéa.

Le litige portait sur la marque NATURAL SEA BEAUTY désignant notamment des produits pour le soin de la peau et des cosmétiques à base d'argile de la Mer Morte.

La société l'Oréal a attaqué la société Beiersdorf pour contrefaçon de la marque NATURAL SEA BEAUTY après avoir constaté la présence dans un magasin parisien de produits cosmétiques vendus par la société Beiersdorf sous la marque NATURAL

BEAUTY. En défense la société Beiersdorf a soulevé la nullité de la marque en raison de son caractère descriptif et donc pour défaut de distinctivité.

La question posée a donc été celle de la validité ou non de la marque NATURAL SEA BEAUTY.

La société L'Oréal pour défendre sa marque a soutenu que celle-ci est composée de termes étrangers dont la composition syntaxique n'était nullement dans le langage courant au jour de son dépôt en 1988, pas plus d'ailleurs qu'aujourd'hui pour désigner des produits cosmétiques.

Tout au plus cette marque est évocatrice.

De son côté la société Beiersdorf a principalement rétorqué que l'utilisation de termes étrangers compris par la majorité du public concerné ne peut conférer un caractère distinctif au signe et que les termes

composant la marque décrivent les caractéristiques des produits.

La réponse du Tribunal elle est la suivante : La marque est constituée de trois mots anglais qui étaient en 1988 parfaitement compréhensible pour une consommatrice française. Les termes « Natural » et « Beauty » sont les mêmes en français à une voyelle près et leur sens est également le même.

Quant au mot « Sea », il était bien connu du public français au moins depuis 1977 du fait du succès de la chanson de Serge Gainsbourg « sea sex and sun ». Ainsi, pour le Tribunal la locution « Natural Sea Beauty » apparaît immédiatement à une consommatrice française d'attention moyenne et normalement informée comme signifiant « *beauté naturelle de la mer* » et désigne donc des produits de beauté naturels confectionnés à

partir de substances provenant de la mer.

Ainsi désignant les caractéristiques du produit, cette locution s'éloigne de la fonction essentielle de la marque qui est comme il a été rappelé plus haut, de garantir l'origine des produits comme étant celle provenant d'une entreprise particulière.

Puisque sa marque a été annulée, l'action en contrefaçon de la société L'Oréal a donc échoué.

Un appel a sans doute été interjeté.

Dans l'attente de la décision, louons le rappel par le Tribunal de la chanson de Serge Gainsbourg « sea, sex, and sun, ce qui donne un petit peu de poésie à cette décision judiciaire..

*Tribunal de Grande Instance de Paris
5 avril 2011 n°2009-17784*

MARQUE : RÉFÉRENCE NÉCESSAIRE

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion possible dans leur origine.

En effet, l'usage d'une marque est nécessaire dans le cas où l'information relative au caractère adaptable, accessoire ou de remplacement des produits ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu'il soit fait usage de la marque du titulaire.

Ainsi, il est parfaitement possible de citer la marque d'un rasoir pour vendre des lames adaptables à ce rasoir, ou

encore des cartouches adaptables à telles imprimantes. Idem pour des pièces détachées, car il faut bien citer à quel produit où article ces pièces détachées sont destinées.

Il paraît évident que celui qui cite la marque d'autrui pour vendre ses propres articles bénéficie d'un avantage puisqu'il profite de la notoriété de la marque.

C'est pourquoi, la loi rappelle qu'il ne faut pas créer de confusion dans l'origine des produits. Autrement dit, le fabricant des pièces détachées ou d'accessoires doit dans la présentation de son produit bien faire la différence entre son produit et le produit pour lequel il s'adapte.

Pour ne pas avoir respecté cette règle, un fabricant de d'accessoires et de pièces détachées pour machines outils a été condamné pour contrefaçon ;

En effet, le nom de la marque était accolé à celui de la pièce détachée laissant ainsi croire à la clientèle que les produits proposés à la vente provenaient de l'entreprise du titulaire de la marque et qu'ils n'étaient pas

seulement des produits adaptables ou des pièces détachées.

Cette décision rappelle que les exceptions s'interprètent de manière restrictive, ou que la liberté qui autorise la reprise de la marque d'autrui est une liberté surveillée.

*Tribunal de Grande instance de Paris
4 mars 2011 2010 /07077*

DROIT DES AFFAIRES

DEBAUCHAGE ET LA NÉCESSAIRE DÉSORGANISATION

Il ne suffit pas d'être débauché de ses salariés pour être victime d'un débauchage.

Telle est la leçon à retenir de la décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2011.

Une entreprise dans le secteur informatique a vu plusieurs de ses salariés partir à la concurrence.

La Cour d'appel a condamné le concurrent pour débauchage fautif, en retenant que parmi les transfuges, quatre d'entre eux étaient membre du département recherche et développement et les autres étaient membre de la structure commerciale et donc, en contact avec la clientèle de leur employeur et que, si les départs litigieux sont intervenus dans un contexte délicat de difficultés d'organisation et de communication, il demeure que ces départs concernent des ingénieurs hautement qualifiés, ainsi que le directeur et son adjoint du secteur commercial, en sorte qu'ils n'ont pu qu'affecter aussi le fonctionnement de l'entreprise.

La Cour de cassation censure cette motivation, car la Cour d'appel n'a pas recherché de façon concrète si le transfert des employés de la première vers la seconde entreprise avait entraîné une véritable désorganisation de la première et non une simple perturbation.

Ainsi, pour la Cour de cassation le débauchage fautif s'analyse à l'aune de ses conséquences et non des conditions dans lesquelles il s'est déroulé ou organisé.

Il est vrai que le débauchage entraîne toujours une perturbation dans l'entreprise qui le subit, mais le principe de la liberté du travail ne doit pas être perturbé pas cette simple et logique perturbation.

C'est donc une véritable désorganisation qui doit être établie par la victime.

*Cour de cassation 20 septembre 2001
n°10-19443*

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF : UNE AMENDE D'UN MILLION DEUROS D'AMENDE INFLIGEE A UNE CENTRALE D'ACHAT.

Au titre des pratiques abusives que l'on rencontre dans la grande distribution figure le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partenaires.

A ce titre, aux termes de l'article L 442-6, I,2° du Code de commerce : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice subi le fait par tout producteur, commerçant, industriel de «..... soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cette responsabilité a fait couler beaucoup d'encre, car l'on ignorait quels étaient les critères de ce déséquilibre significatif. Malgré son imprécision, cet article a été jugé conforme à la Constitution, en passant avec succès l'épreuve la question préjudicielle de constitutionnalité.

En tous cas, le Tribunal de commerce de Lille nous donne un exemple de déséquilibre significatif et qui relève du secteur, comme dans la majorité des hypothèses, de la grande distribution.

Deux clauses de révision de prix figuraient dans les contrats de la Centrale d'achat Auchan. Ce sont ces deux clauses qui sont à l'origine de ce déséquilibre significatif.

En effet, si les contrats prévoyaient l'intangibilité des prix, ils n'excluaient pas une révision des tarifs à la hausse comme à la baisse en cours d'année.

Cependant, alors que les baisses de coût des matière première devaient

être répercutés par le fournisseur, sous peine de voir révoquer à tout moment la convention d'achat, la hausse, au contraire, ne subissait pas le même régime.

En cas de hausse du coût des matières premières, le contrat prévoyait en effet des conditions restrictives de répercussion en soumettant tout relèvement à un accord préalable.

Or cet accord préalable était lui-même soumis à des conditions de délais contraignants, impliquant de nombreux obstacles, comme le blocage ou la simple inertie, et aboutissant à des concessions de la part du fournisseur, tels que le partage de la hausse, des contreparties....

Ainsi, à l'automatisme de la répercussion de la baisse du coût de la matière première étaient opposés des conditions d'accord en cas de hausse, accord qui pouvait bien entendu ne jamais aboutir.

Le Tribunal de commerce de Lille y voit un déséquilibre significatif suffisant pour infliger une lourde amende à Auchan, tout en lui enjoignant de supprimer à l'avenir cette pratique abusive.

La sanction peut apparaître sévère : une amende de 1 million d'euros. Elle l'est d'autant plus qu'Auchan justifiait avoir accordé à de nombreux fournisseurs des relèvements de tarifs en ne procédant qu'à de très rares baisses.

Tribunal de commerce de Lille 7 septembre 2011 n° 2009-05015

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE : SEULE LA DÉMONSTRATION D'UNE FRAUDE PEUT BLOQUER LE PAIEMENT.

La garantie à première demande est une sûreté renforcée. Appelée également garantie autonome, c'est un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande, suivant les modalités convenues.

Contrairement à la caution, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Elle s'appelle garantie autonome en raison de l'engagement direct du garant à la différence d'une caution qui devra régler la dette du débiteur si celui-ci ne la règle pas.

C'est donc une dette personnelle du garant envers le bénéficiaire, même si cette dette est née en considération d'une obligation souscrite par un tiers.

Il s'agit d'une obligation de payer indépendante ou autonome par rapport à l'obligation du débiteur principal.

La convention détermine les conditions de mise en exécution de la garantie à première demande. Et il est généralement convenu et prévu que le garant s'exécutera à réception de la demande qui lui en est faite par le bénéficiaire.

Ce genre d'opération est connue dans le l'activité bancaire et couvre généralement des opérations à caractère international.

Pour éviter d'avoir à s'exécuter, le garant devra établir qu'il est victime d'une fraude, qui n'est pas évidente à établir.

La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 31 mai 2011 censurant une décision de la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude manifeste de la banque qui aurait permis de paralyser l'exécution de la garantie à première demande

Cette décision est triplement intéressante car elle reconnaît au juge des référés le pouvoir de prononcer une condamnation par provision dès lors que l'obligation du garant autonome n'est pas sérieusement contestable, ensuite que la référence à l'obligation du débiteur principal dans la lettre sollicitant le paiement de la garantie autonome ne transforme pas cette obligation en caution, et enfin que la fraude doit être manifeste pour échapper au paiement.

Cet arrêt permet de dire que l'on échappe très difficilement à une garantie autonome.

Notons toutefois que dans la pratique, le garant d'une garantie autonome se fait lui même garantir par une autre garantie autonome.

La garantie à première demande s'inscrit donc bien dans un ménage à trois formé de couples.

Cour de cassation 31 mai 2011 n° 10-14979

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS : LA RÉPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR RICOCHET

Cette décision rendue par la Cour de cassation le 6 septembre 2011 devrait en faire réfléchir plus d'un.

On sait qu'une rupture brutale de relations commerciales établies entraîne le paiement de dommages et intérêts compensant l'absence de préavis ou de préavis suffisant, eux-mêmes chiffrés en fonction de la perte de marge brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé.

En l'espèce, une société productrice de produits alimentaires est condamnée par les juges du fond, suite à la rupture brutale d'une relation commerciale établie de longue date, à indemniser non seulement son cocontractant direct, l'exportateur, mais également le cocontractant de ce dernier chargé de la distribution des produits.

Ainsi l'auteur de la rupture est condamné envers son partenaire direct mais également envers le partenaire de son partenaire.

C'est ce que l'on appelle des dommages et intérêts par ricochet.

Dans son pourvoi, l'auteur de la rupture faisait précisément grief aux premiers juges de l'avoir aussi condamné à réparer le dommage subi par un tiers aux relations commerciales d'avec son partenaire

Cependant, la Cour de cassation approuve la décision.

Rappelons qu'un tiers à un contrat qui subi un dommage du fait de l'inexécution de ce contrat peut demander réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

Mais la Cour de cassation va encore plus loin puisqu'elle juge qu'un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

En conséquence, l'auteur d'une rupture brutale pourra répondre des conséquences vis-à-vis de son partenaire direct, mais aussi vis-à-vis des tiers qui subissent par ricochet les effets de cette rupture.

Cour de cassation 6 septembre 2011 n° 10-11975

Lettre d'information juridique n°40 Novembre 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