

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 28 / Octobre 2010

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Droit d'auteur et slogans publicitaires : Exemples de slogans protégés par le droit d'auteur.

Droit de citation et vente judiciaire: C'est une exception au droit d'auteur qui s'interprète restrictivement.

Marque : L'appréciation du risque de confusion entre une marque complexe et une marque verbale.

Marque : Distinctivité d'un signe évocateur du service désigné

DROIT DES AFFAIRES

Auto entrepreneur : Première condamnation pour concurrence déloyale

Caution : Absence de validité d'une caution garantissant les dettes d'une société en participation.

Caution : Une caution solidaire doit être déterminée dans son montant, quant à la mention manuscrite elle est dispensée si l'acte est un acte authentique.

Cession de parts de SARL : Conséquence de la rétention d'information de la part du gérant acquéreur des parts de son associé.

Clause limitative de responsabilité : Elle ne doit pas vider l'obligation essentielle de sa substance.

Documents publicitaires : Quel est la valeur contractuelle d'un document publicitaire ?

PROPRIETE INTELLECTUELLE

DROIT D'AUTEUR ET SLOGANS PUBLICITAIRES

Un slogan peut être investi de la protection sur les droits d'auteur. Il suffit qu'il soit original.

Deux décisions ont été récemment rendues à propos de slogans.

Le premier slogan : « *Temporaire mais pas précaire* » est utilisé par une société de travail temporaire. Pour la Cour d'appel de Paris si ce slogan relève de l'idée communément répandue dans ce secteur d'avoir à dissocier travail temporaire et précarité, il n'en demeure pas moins que la formulation concise dans une expression frappante et ramassée, destinée à frapper les esprits, dont il n'existe pas d'équivalent antérieur, doit être regardée comme originale.

Le second slogan : « *un nom pour un oui* », est une accroche publicitaire exploitée par une entreprise de robes de mariées.

Pour le Tribunal de Grande instance de Paris, cette accroche qui sert à créer l'idée

d'un lien nécessaire entre mariage et robes de mariées, est un double jeu de mots : nom/non et une opposition non/ oui.

Cette opposition est, pour le tribunal le résultat d'un effort créatif. Ainsi, le simple ajout des deux adjectifs par une société concurrente : « grand » et « joli » dans l'expression : « *un joli nom pour un grand oui* », ne modifiant pas la structure du premier slogan et n'altérant pas la perception que l'auditeur a sur le premier slogan est une contrefaçon de ce premier slogan.

Sous réserve d'originalité, un slogan est donc parfaitement protégeable.

C'est souvent un simple jeu de mots mais quand bien même paraîtrait-il à l'écoute évident, encore fallait-il y penser et donc le créer.

Cour d'appel de Paris 19 mai 2010 n°09-05483 et Tgi de Paris 6 mai 2010 n°09-12152

DROIT DE CITATION DANS UN CATALOGUE DE VENTE JUDICIAIRE: EXCEPTION AU DROIT D'AUTEUR

Afin de permettre l'effectivité d'une vente judiciaire d'œuvres, la loi autorise la reproduction intégrale ou partielle d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.

Cette exception est donc stricte. Elle ne s'applique que pour des catalogues édités

avant la vente et donc constituerait une contrefaçon un catalogue informant en les reproduisant des œuvres qui ont été vendues. Mais surtout elle ne concerne que les ventes judiciaires, ce qui exclut les ventes amiables, pour lesquelles, l'autorisation de l'auteur de l'œuvre est nécessaire.

C'est ce que rappelle le Tribunal de grande instance de Paris en condamnant la société Tajan pour avoir reproduit dans un

catalogue de vente une bague de la société Mauboussin.

Rappelons donc qu'une exception à une règle s'interprète toujours restrictivement.

En l'espèce, la question ne se posait même pas, puisque la loi (article L 122-3° du Code de la propriété Intellectuelle) précise : vente « judiciaire ».

Tribunal de grande instance de Paris 24 juin 2010 n° 09-252

MARQUE : APPRECIATION DU CRITERE DE CONFUSION ENTRE UNE MARQUE COMPLEXE ET UNE MARQUE VERBALE.

Une contrefaçon par imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif .et raisonnablement avisé

On sait que le risque de confusion s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, et qu'il doit être fondé sur l'impression d'ensemble produit par les signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

La marque « Free » s'opposait au dépôt d'une marque « Free Girl » par une société concurrente.

Cette dernière opposait l'absence de confusion entre la marque première qui est une marque complexe car elle est accompagnée d'une demi feuille d'érable, tandis que la marque seconde "Free Girl» est exclusivement dénominative ne contenant aucun élément graphique.

Pour la Cour de cassation approuvant la Cour d'appel, ces différences ne sauraient l'emporter sur les points communs et notamment sur le terme commun "Free" qui ressort particulièrement dans la marque seconde, tant en raison de sa position d'attaque qu'en raison de sa signification propre.

Ce n'est donc pas la demi feuille d'érable de la marque première qui fera de l'ombre au mot free lequel conserve son caractère dominant. Le mot free n'est donc pas libre d'utilisation.

Rappelons pour information que toujours dans le domaine du prêt-à-porter la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté le risque de confusion entre les marques « la City » et « City love ». (cf lettre d'information n° 26 du mois de juillet 2010).

Cour de cassation 15 juin 2010 n°08-18279

MARQUE : UN SIGNE EVOCATEUR PEUT ETRE DISCTINCTIF

Une société spécialisée dans les rencontres amoureuses sur internet a déposé la marque MEKTOUBE (avec un e final). Elle exploite un site de rencontre à destination de la communauté maghrébine.

Elle constate qu'une requête effectuée à partir du mot « Mektoube » sur différents moteurs de recherche fait apparaître dans les premiers résultats le site « www.meetarabic.com » appartenant à une société concurrente dont l'activité est également consacrée aux rencontres sur

internet à destination de la communauté musulmane et du Maghreb.

Une action en contrefaçon de marque est donc engagée.

La défenderesse soulève la nullité de la marque « Mektoube » pour absence de distinctivité, car selon elle un tel signe ne peut en effet désigner un site de rencontres amoureuses à destination de la communauté musulmane.

Elle échoue en cette demande. Le Tribunal de Grande Instance de Paris juge en effet, d'abord que le mot « mektoub » signifie le destin, la fatalité et ensuite que si l'idée de destin peut être associée à la rencontre amoureuse, il n'est pas démontré que la communauté musulmane ou maghrébine associe de manière systématique amour et mektoub de telle sorte qu'elle ne puisse pas percevoir ce terme comme un signe distinctif d'un service de rencontre appartenant à une société déterminée.

C'est donc toute la différence entre un signe qui n'est pas distinctif du service qu'il désigne et un signe qui est évocateur de ce même service. Le premier n'est pas valable, le second l'est parfaitement au contraire.

Donc le mot « Mektoube » avec ou sans « e » est parfaitement valable à titre de marque pour désigner un site de rencontre destiné à la communauté musulmane.

Notons que dans cette affaire, l'action en contrefaçon a tout de même échoué dans la mesure où le mot mektoub a été utilisé dans le site concurrent non pas pour désigner un service, mais dans son sens courant : « *donnant un coup de pouce à votre Mektoube* », « *accélérateur de votre Mektoube* ». C'est la limite des marques évocatrices, elles ne sauraient interdire leur reprise dans leur sens courant. C'est le mektoube de genre de marques, pourrait-on conclure.

Tribunal de Grande Instance de Paris 15 avril 2010

DROIT DES AFFAIRES

AUTO ENTREPRENEUR : PREMIERE CONDAMNATION POUR CONCURRENCE DELOYALE

Même s'il s'agit d'une simple décision de référé rendue en première instance, cette décision doit être signalée, car il s'agit de la première décision du genre qui condamne un auto entrepreneur pour concurrence déloyale.

Etre auto entrepreneur, c'est bénéficier d'un régime qui offre beaucoup d'avantages fiscaux et sociaux.

Etre auto entrepreneur permet donc de pratiquer une politique de prix très bas, voire agressifs au détriment des concurrents assujettis aux charges sociales et fiscales qui ne peuvent lutter contre cette politique, et qui s'estiment donc victimes de concurrence déloyale.

C'est exactement ce qu'a estimé un juge des référés du tribunal de commerce de Béziers qui a condamné deux auto

entrepreneurs qui vendaient sur une plateforme internet des articles en l'occurrence des articles érotiques, visiblement à un prix trop bas

En l'espèce, les deux auto entrepreneurs vendaient, semble t-il à perte, des articles sur un site de vente en ligne. D'ailleurs, averti, la plateforme de vente a exclu de son site les deux auto entrepreneurs.

Quant aux concurrents, l'un d'entre eux a saisi le juge des référés. Ce dernier a interdit aux auto entrepreneurs de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée.

Il leur a également interdit, personnellement ou par personne interposée, de commercialiser distribuer ou vendre directement ou indirectement

lesdits articles sur tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation. Enfin, il les condamne à verser une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi

On ignore quelle sera la décision d'appel, si bien entendu appel il y a, mais cette décision de référé rappelle qu'au regard des droits et des privilèges, il existe aussi des obligations, celles du respect des règles de la concurrence qui s'imposent à tous et l'interdiction de la vente à perte constitue l'une de ces règles. Et tous cas, si le montant des condamnations venaient à être réglées on peut dire que l'avantage tiré du statut d'auto entrepreneur s'est envolé en fumée.

*Tribunal de commerce de Béziers
ordonnance de référé 19 juillet 2010*

CAUTION GARANTISSANT LES DETTES D'UNE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.

La société en participation est une société que les associés, appelés participants, ont convenu de ne pas immatriculer. Elle n'a donc pas de personnalité juridique. Seul, celui des associés, en l'occurrence le gérant, qui a contracté avec un tiers est engagé vis-à-vis de ce tiers. Le tiers ignore juridiquement l'existence de la société en participation.

Une personne se porte caution en faveur d'une banque pour garantir tous les engagements d'une société en participation envers cette banque.

Les dettes ne sont pas payées et la banque met donc en jeu la caution.

Deux questions se posent ou plus exactement se superposent : Peut-on garantir les dettes d'une société en participation ? Et qui est le réel débiteur dont la dette est garantie.

A la première question, la cour d'appel et la cour de cassation répondent sèchement par la négative. Une société en participation n'existe pas juridiquement, on ne peut donc garantir une dette d'une personne inexistante.

Quant à la deuxième question, elle avait été développée par la banque qui, au regard du caractère occulte d'une société en participation, tentait d'établir que les dettes garanties par la caution étaient donc naturellement celles de l'associé participant qui s'était engagé vis-à-vis d'elle.

Or, c'était oublier une grande règle en matière de caution qui édicte que le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès.

Partant de cette règle, la caution ne pouvait garantir une autre personne que celle visée dans l'acte de caution, c'est-à-dire la

société en participation elle-même, qui n'existant pas rendait la caution nulle. Et la caution ne pouvait donc garantir les dettes d'une autre personne vis-à-vis de la banque, quand bien même, pour la banque, les dettes de l'associé et celles de la société en participation constituaient par hypothèse la même dette.

Ainsi, la règle selon laquelle le participant d'une société en participation est seul et

indéfiniment responsable vis-à-vis du tiers avec lequel il a contracté ne peut déroger au caractère express du cautionnement.

On s'imagine que le chargé de clientèle de la banque vérifiera la prochaine fois que la personne garantie dans un acte de caution possède bien la personnalité juridique.

Cour de cassation 6 juillet 2010 n°09-68778

CAUTION SOLIDAIRE : CONDITION DE VALIDITÉ ET MENTION MANUSCRITE OBLIGATOIRE

On sait aujourd'hui, et la pratique le commande que la quasi totalité des cautions sont des cautions solidaires, ce qui signifie que le créancier bénéficiaire peut se retourner vers la caution sans avoir au préalable poursuivi le débiteur principal et en cas de pluralité de cautions, il peut se retourner contre n'importe laquelle des cautions et lui réclamer la totalité de la dette.

Depuis 2003 la solidarité semble avoir perdu du terrain puisque sont désormais réputées non la solidarité est réputée non écrite au bénéfice d'un créancier professionnel si le montant cautionné est indéterminé.

Et la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2010 précise que peu importe que la caution ait été constatée par acte authentique, c'est-à-dire par acte notarié,

voire comme en l'espèce dans un jugement.

En revanche, la Cour de cassation rappelle que l'exigence de la mention manuscrite suivante : "*En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...*". n'est pas obligatoire et est donc dispensée lorsque la caution s'engage dans un acte authentique.

Cette différence de traitement peut troubler, en tous cas elle nécessite pour le rédacteur de l'acte de caution une attention particulière.

Cour de cassation 6 juillet 2010 n° 08-21760

CESSION DE PARTS ET DOL COMMIS PAR L'ACQUEREUR DIRIGEANT

Prenons le schéma suivant : une personne cède les différentes parts qu'il détient dans plusieurs sociétés au gérant de celles-ci. Celui-ci revend aussitôt l'ensemble des parts (les siennes auxquelles s'ajoutent celles acquises) à une société tierce mais

naturellement à un prix unitaire beaucoup plus élevé.

L'associé cédant peut-il s'estimer tromper par le gérant qui lui a dissimulé le projet de cession à ce tiers.

Oui répond la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2001 qui juge que le cédant a été victime de la part du gérant d'un dol par réticence pour ne pas être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par le gérant des titres à la société tierce ainsi que des conditions de l'accord de principe déjà donné sur la valorisation de l'ensemble du groupe.

On pensait que depuis le fameux arrêt Balthus, l'acquéreur d'un bien n'avait aucunement l'obligation d'informer son vendeur de la véritable valeur de ce bien.

Or, pourrait-on dire, les parts sociales ne constituent par n'importe quel bien.

Il existe nécessairement un lien qui unit l'acquéreur et le vendeur de parts sociales dès lors qu'ils sont associés au sein de la même société, ce qui diffère d'une vente classique, ou de la vente à un tiers à la société. Qui plus est, en sa qualité de gérant, l'acquéreur connaissait des informations portant notamment sur la valorisation du groupe que le vendeur, simple porteur de parts, ignorait. Lorsque des informations sont d'ordre général, comme pour l'affaire des photographies Balthus, l'acquéreur peut les garder par devers lui. Il en va différemment, lorsque ces informations lui sont privilégiées, telle la véritable valorisation de la société dont il est le dirigeant.

Cour de cassation 25 mars 2001 n° 08-13060

CLAUSE LIMITATIVE DE REPARATION ET MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE

On sait qu'une clause limitative de réparation ou de responsabilité, et ce depuis 1996 et le fameux arrêt Chronopost, est déclarée nulle et non avenue si elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

Rappelons que dans cet arrêt Chronopost, il a été jugé que cette société de transport rapide ne pouvait à la fois promettre un transport rapide et limiter sa responsabilité au seul remboursement du prix du transport en cas de non respect de cette rapidité.

Dans une autre affaire déjà commentée (voir lettre d'information n° 13 de mai 2009), la Cour d'appel de Paris avait cependant jugé valable une clause limitative de responsabilité même en cas de manquement à l'obligation essentielle mise à la charge du débiteur. C'est la fameuse affaire Oracle/ Faurécia.

La Cour de cassation a finalement entériné cette dernière décision en rejetant le pourvoi formé par l'équipementier automobile Faurécia qui contestait l'application à la société Oracle, le prestataire de service informatique, de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat et qui limitait la réparation due par le prestataire en cas d'inexécution de ses obligations au seul montant du prix payé par l'équipementier.

Pour la Cour d'appel et donc pour la Cour de cassation, le montant de l'indemnisation prévue au contrat n'était pas compte, tenu des circonstances, dérisoire.

La Cour de cassation ne modifie pas pour autant sa jurisprudence, elle l'affine en ce sens qu'une clause limitative de responsabilité, quand bien même contredirait-elle l'obligation essentielle

sera néanmoins valable si elle ne vide pas cette même obligation de sa substance.

La clause vide-t-elle l'obligation essentielle de sa substance ?

Telle est la question à poser pour vérifier la validité d'une clause limitative de responsabilité.

Tout est donc une affaire d'espèce et il faut donc se reporter aux circonstances qui ont présidées et entourées cette clause et le manquement à cette obligation essentielle.

Dans l'affaire Oracle/Faurécia rappelons qu'une remise de 49 % avait été accordée par le prestataire de service, que le prix

reflétrait la répartition du risque et surtout que l'indemnité même limitée était loin d'être dérisoire.

Notons, que dans cette même décision, la Cour de cassation rappelle que la faute lourde qui rend non écrite toute clause limitative de responsabilité ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle.

La faute lourde se déduit non pas de l'obligation non exécutée mais de la gravité du comportement du débiteur.

Cour de cassation 29 juin 2010 n° 09-11841

DOCUMENTS PUBLICITAIRES ET VALEURS CONTRACTUELLES

Des documents publicitaires peuvent-ils engager contractuellement ?

C'est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation.

Une personne avait conclu avec l'institut supérieur de commerce et de gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au profit de son fils.

N'ayant pas réglé les frais de scolarité elle est poursuivie devant le Tribunal d'instance et invoque pour sa défense le fait que l'ISCG n'avait pas respecté son engagement de trouver un employeur à ses élèves, engagement qui figurait sur les brochures publicitaires ainsi que sur le site internet de l'école.

Le Tribunal d'instance juge que cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat ni dans les conditions générales et particulières et que les brochures publicitaires ne pouvaient en aucun cas être considérées comme un contrat. le

tribunal condamne donc la mère de l'étudiant.

Cette décision est cassée. Pour la Cour de cassation les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.

Elle renvoie donc devant la juridiction de premier degré, à qui il appartiendra de vérifier si les documents publicitaires étaient dans leur libellé suffisamment précis pour engager leur auteur.

Cette décision rappelle celle rendue à propos d'une machine à libeller les chèques dont la publicité vantait leur caractère infalsifiable. Or un acquéreur de l'une de ces machines a précisément été victime d'une falsification. Il se retourna contre son fournisseur, en l'espèce la société Satas en obtint gain de cause. La Cour de cassation approuva les juges du fond qui avaient retenu que ladite société avait manqué à son engagement.

Un document publicitaire force nécessairement le trait dans un but promotionnel, mais attention si le texte choisi contient des termes précis et détaillés car ils peuvent engager

contractuellement leur auteur qui devra donc s'y conformer.

Cour de cassation 6 mai 2010 n°08-14461

Lettre d'information juridique n°28 /Octobre 2010

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