

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE
Propriété intellectuelle – Droit des affaires
N° 39/ Octobre 2011

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Droit d'auteur et cession : Les clauses de cession sont d'application stricte.

Marque : Conflit entre une marque et une dénomination sociale identique ou similaire.

Marque : Conflit entre une marque et un nom patronymique identique

Marque et distinctivité : Le mot POCKETT est valable comme marque pour désigner des livres.

Marque et vie des affaires : Condition d'ouverture de l'action en contrefaçon.

Marque de renommée : La marque ACADOMIA reconnue marque de renommée

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial : Seule la faute grave est privative de l'indemnité.

Contrat d'approvisionnement : Interprétation d'une clause relative à la fixation du prix.

Contrat et indivisibilité : Conséquence de l'indivisibilité entre deux contrats.

Garantie de passif : L'autorisation du conseil d'administration n'est pas nécessaire.

Responsabilité de l'employeur du fait de son salarié : Il est responsable civilement des fautes pénales commises par son employé.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT D'AUTEUR ET CESSIION DES DROITS : STRICTE LECTURE DES CLAUSES CONTRACTUELLES

Voici une décision qui rappelle que la cession des droits d'auteur est de stricte application et qu'une entorse à cette règle équivaut à commettre une contrefaçon.

Elle est d'autant plus intéressante que cette décision ne porte pas sur l'étendue des droits cédés mais sur les conditions de commercialisation du modèle cédé et plus précisément sur l'interprétation d'une simple clause du contrat.

L'auteur d'un modèle d'enrouleur de câble et de prise mâle et femelle a cédé à une société les droits de reproduction et de commercialisation de ce modèle.

La cession était totale à savoir qu'il était cédé *le droit exclusif de reproduire le modèle concerné sans limitation territoriale, de quantité et quel que soit le mode de procédé et de reproduction ; le droit exclusif de reproduire ou de faire reproduire ledit modèle par tout moyen en vue notamment de l'édition de catalogues, d'affiches, de dépliants ; le droit exclusif de s'en prévaloir et de procéder à son nom et à ses frais à tout dépôt de modèle dans tout pays de son choix.*

Donc une clause de cession, on ne peut plus étendue.

Cependant, figurait dans le contrat la clause selon laquelle le cessionnaire dispose du droit exclusif de « *vendre ou faire vendre sous sa marque les modèles couverts par la protection* » (souligné par nous).

À comprendre cette clause, le cessionnaire devait vendre les produits uniquement sous sa propre marque.

Or, les enrouleurs ont été vendus sous une marque distributeur, en l'espèce la marque Castorama, et le cédant auteur du modèle estimant que les conditions de commercialisation n'avaient pas été respectées a donc introduit une action en contrefaçon.

Pour la Cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement du Tribunal, l'exploitation des produits sous la marque du distributeur accompagnée de celle à peine lisible du cessionnaire n'est pas conforme au contrat. Il y a en donc dépassement des limites du contrat et donc contrefaçon.

C'est donc une application stricte des clauses contractuelles que nous apporte cette décision.

Naturellement, il a été nécessaire à la Cour d'interpréter la clause : « *Vendre ou faire vendre sous sa marque les modèles couverts par la protection* ».

Et pour la Cour d'appel, la volonté des parties était bien de vendre les modèles sous la marque du cessionnaire et non sous une autre.

Le cessionnaire n'a donc pas respecté cette clause, il est donc finalement condamné pour contrefaçon.

On peut naturellement se demander quel était l'intérêt pour l'auteur du modèle d'exiger que son modèle cédé

soit vendu sous la marque du cessionnaire.

La Cour répond à cette question pour expliquer le principe et le montant du préjudice, expliquant l'existence d'une perte d'une chance pour le cédant (l'auteur) de bénéficier d'une synergie, favorable à son activité, procédant de

l'association dans l'esprit du public, voire de celui de ses futures clients, entre son œuvre et une marque particulière (celle du cessionnaire).

Cette décision rappelle que les clauses d'un contrat de cession de droit d'auteur sont d'application très strictes, mêmes celles qui peuvent apparaître anodines.

Cour d'appel de Lyon 19 mai 2011 n° 2009-06934

MARQUE : CONFLIT ENTRE UNE MARQUE ET UNE DENOMINATION SOCIALE

Dans une décision du 28 janvier 2011 (*cf. lettre d'information n°36 de juin 2011*) le Tribunal de Grande Instance de Paris avait débouté le titulaire d'une marque de son action en contrefaçon à l'encontre de l'utilisateur d'un signe similaire à titre de dénomination sociale.

Par une nouvelle décision en date du 11 février 2011, le Tribunal confirme en quelque sorte sa jurisprudence.

Dans cette nouvelle affaire, le titulaire de la marque « Techneau » qui commercialise des produits pour le traitement et la régulation des eaux pluviales, reprochait précisément à une société tierce d'avoir adopté la dénomination sociale « Techneau Pro » à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine.

D'abord, le débat porta sur la validité même de la marque Techneau, qui est reconnue par le tribunal jugeant que la dénomination Techneau n'est pas la désignation usuelle ou nécessaire des produits désignés et que si effectivement elle fait référence au concept des techniques de l'eau, elle

résulte néanmoins d'un choix arbitraire comportant une modification syntaxique et sémantique dépourvue de sens dans le langage courant technique excluant tout caractère descriptif.

Cette marque était donc allusive et non point descriptive, ce qui aurait entraîné son annulation.

Ensuite s'agissant de la contrefaçon proprement dite, le Tribunal observe que la société Techneau Pro n'utilise pas cette dénomination à titre de marque, puisqu'elle ne l'utilise pas pour désigner et définir l'origine des produits et services.

L'action en contrefaçon est donc rejetée.

Cette décision confirme le caractère restrictif de l'action en contrefaçon en matière de marque.

Etre titulaire d'une marque ne protège donc pas contre la reprise du même signe pour d'autres utilisations que celles servant à désigner des produits ou des services, et donc, comme en

l'espèce, notamment à titre de dénomination sociale.

On en revient aux fondamentaux du droit des marques qui commencent par la définition même de la marque à savoir que l'article 711-1 du CPI dispose : *Une marque est un signe.....servant à distinguer les*

produits ou services d'une personne physique ou morale.

Une marque est donc attachée à un produit ou à un service et à rien d'autre.

*Tribunal de Grande Instance de Paris
11 février 2011 n° 2009-11932*

MARQUE : CONFLIT ENTRE UNE MARQUE ET UN NOM PATRONYMIQUE IDENTIQUE.

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : *Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant on nom patronymique*

Ainsi, celui dont le nom patronymique est identique ou similaire à une marque pourra utiliser son nom, non pas à titre de marque, mais à titre de dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne, à condition toutefois qu'il soit de bonne foi.

Quelle est donc cette notion de bonne foi? En règle générale, ce nom identique à une marque ne doit pas être un nom d'emprunt. Il doit être celui du dirigeant lequel doit véritablement y exercer une fonction.

C'est ainsi que le titulaire d'une marque de champagne qui a fait assigner une société et son dirigeant pour avoir commercialisé du champagne sous une dénomination sociale identique au nom de la marque a vu son action rejetée.

En effet, ce nom était bien celui des gérants de l'entreprise qui exerçaient bien une fonction de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'était pas critiquable et faisait ressortir l'absence de mauvaise foi de la société et de son dirigeant.

Naturellement, cette utilisation à titre de dénomination sociale peut être source de conflit, car elle engendrera souvent un risque de confusion.

La loi a donc prévu un garde fou. Si cette utilisation porte atteinte au titulaire de la marque, celui-ci peut demander que cette utilisation soit limitée ou interdite.

Il en sera souvent ainsi, lorsque la marque est notoire ou de renommée.

Son titulaire obtiendra plus facilement sa modification ou son interdiction, et donc peu importe que l'utilisateur du signe identique soit de bonne foi.

Cour de cassation 21 juin 2011 n° 10-23262

MARQUE : VALIDITÉ DE LA MARQUE POCKETT POUR DÉSIGNER DES LIVRES

La marque Pockett a été déposée en 1993.

Par décision du 1^{er} avril 2011 la Cour d'appel de Paris a rejeté une demande en nullité pour défaut de distinctivité.

Certes, le terme Pockett est parfaitement compris par le public francophone qui le traduit spontanément par le mot poche.

Certes, un signe est dépourvu de caractère distinctif, s'il désigne une caractéristique du produit et tout le monde comprend que la caractéristique désignée par le mot Pockett est son format de poche, c'est-à-dire qu'il a un format suffisamment réduit pour être tenu dans une poche.

Toutefois, le terme « poche » nous dit la Cour ne désigne pas la destination d'un livre, car un livre n'a pas vocation à rester fermé dans une poche mais est destiné à être ouvert, lu et commenté.

Ainsi, même faiblement distinctive la marque « Pockett » n'est pas pour autant descriptive du produit en l'occurrence les livres et ne désigne pas

non plus la valeur substantielle d'un livre laquelle n'est pas fonction de sa taille ou du nombre de pages mais de son contenu.

Enfin, toujours selon la Cour si le lectorat est familiarisé à l'offre faite de livre en format dit de poche, il n'est pas établi qu'il en allait de même - à la date du dépôt - pour le signe Pockett, et que les acheteurs potentiels percevaient alors ce signe comme leur décrivant le format réduit d'un livre.

Et la Cour d'ajouter que l'étude réalisée par la société Ipsos démontre que la marque est notoire car connue d'une fraction significative du public concerné, et qu'ainsi sa faiblesse intrinsèque est compensée par sa forte reconnaissance par les acheteurs.

Autrement dit, pour le lectorat le terme Pockett renvoie plus à l'identification d'origine du produit, c'est-à-dire à telle ou telle maison d'édition qu'à un format.

Cour d'appel de Paris 1^{er} avril 2011 n° 2010-09735

MARQUE ET VIE DES AFFAIRES CONDITION D'OUVERTURE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

La Cour de cassation interprétant la Directive européenne du 21 décembre 1988, et alors que le Code de la propriété intellectuelle, n'en dit pas un mot, rappelle que l'action en contrefaçon ne peut être intentée que lorsque le signe litigieux est utilisée dans le vie des affaires.

Si le signe imitant ou reproduisant une marque est utilisé en dehors de la vie des affaires, l'action en contrefaçon sera rejetée.

Autrement dit, il n'y aura pas de contrefaçon.

En l'espèce, la Fédération des clercs employés de notaires a déposé à titre de marque les mots « la Basoche » pour désigner le nom d'une revue d'information destinée aux études notariales. Or, un syndicat du même secteur d'activité publiait une lettre intitulée la « Bastoche ».

En raison de la similitude et ressemblance avec la marque « la Basoche », la Fédération intenta une action en contrefaçon.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui a rejeté cette action après avoir constaté que cette lettre syndicale diffusée gratuitement

consistait notamment à donner aux salariés du secteur notarial des informations sur leurs droits et qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique. Elle était ainsi étrangère à la vie des affaires.

Cette décision rappelle que le droit des marques est le droit des industriels, commerçants et autres intervenants de de l'activité économique, à la différence du droit d'auteur qui est celui de la création et ce indépendamment et quelque soit sa destination.

Cour de cassation 10 mai 2011 n° 10-18173

MARQUE DE RENOMMÉE : LA MARQUE ACADOMIA RECONNUE COMME TELLE.

La marque « Acadomia » est enregistrée pour désigner des services de soutien scolaire.

Elle a été élevée par la Cour d'appel de Paris au rang de marque de renommée.

Ainsi, elle peut interdire toute utilisation de son signe pour des services différents écartant ainsi le principe de spécialité qui régit le droit des marques.

Pour être élue marque de renommée, son titulaire doit prouver qu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les services ou les produits visés par la marque.

Ainsi une marque désignant un produit de consommation courante, alimentaire par exemple, doit être

connue par une partie significative de la population.

Cela se prouve par des études de notoriété, des sondages, par l'importance de la communication, de ses investissements publicitaires, sa part de marché, etc.

Une étude de notoriété a ainsi établi que le terme Acadomia arrivait en première position à l'échelle nationale dans le cadre des services de soutien scolaire.

Comme marque désignant les services scolaire et d'éducation, cette marque a donc réussi son concours d'entrée dans le monde restreint des marques de renommée.

Cour d'appel de Paris 11 mars 2011 n° 09-1917

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL: SEULE LA FAUTE GRAVE EST PRIVATIVE DE L'INDEMNITÉ.

Un agent commercial à qui l'on reprochait à la fois l'absence de visites de clients selon la périodicité convenue, l'absence de réponse aux demandes de renseignements, l'absence de compte rendu de la mission, et un refus de participer aux réunions commerciales a vu son contrat résilié pour faute grave.

L'agent a donc saisi la justice pour obtenir son indemnité de fin de contrat mais il est débouté par les juges du fond qui analysent ainsi ses manquements contractuels comme constitutifs d'une faute grave.

La Cour de cassation censure cependant la décision car elle reproche à la Cour d'appel de ne pas s'être expliqué en quoi les manquements aux obligations contractuelles de l'agent, justifiant la rupture, constituaient aussi une faute grave de nature à le priver des indemnités qu'il réclamait.

Quelle conclusion tirer de cette décision ? : Un manquement contractuel est susceptible d'entraîner la rupture du contrat, mais non nécessairement susceptible de priver l'agent de son indemnité.

Autrement dit, la Cour de cassation distingue les manquements qui justifient la simple rupture de ceux qui justifient en plus le non paiement de l'indemnité.

Sur le plan des principes une telle analyse est parfaitement correcte. Mais le mandant n'a pas besoin de justifier d'une faute pour mettre un terme au mandat.

Il lui suffit de respecter le préavis légal ou contractuel, ou la fin de sa durée s'il est à durée déterminée et naturellement de régler l'indemnité, si l'agent n'omet pas de la lui réclamer dans l'année qui suit la rupture.

Nous ne sommes en effet pas en matière sociale qui nécessite la démonstration d'une cause réelle et sérieuse pour rompre le contrat.

Dans la présente affaire, considérons que les manquements ne devaient pas être aussi grave que cela.

En tous cas, elle nous apprend aussi que la qualification de faute grave par les juges du fond est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Cour de cassation 12 mai 2011 n° 10-17852

CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT : INTERPRÉTATION D'UNE CLAUSE RELATIVE A LA FIXATION DU PRIX DES FOURNITURES.

Un contrat d'approvisionnement exclusif de boissons signé entre un exploitant d'une brasserie et son fournisseur prévoyait que le prix des

fournitures était celui résultant de la libre concurrence usuellement pratiqué avec les clients de même nature, que la

clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement.

L'exploitant de la brasserie estimant que son fournisseur avait manqué à ses obligations contractuelles quant à la fixation du prix l'assigna en justice pour voir désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice.

Sa demande est rejetée par la Cour d'appel qui juge que le contrat signé permettait au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu'il entretenait avec chaque client et qu'en l'espèce l'exploitant avait bénéficié du soutien financier du fournisseur.

Décision censurée par la Cour de cassation.

Pour la Cour suprême la Cour d'appel a en effet dénaturé les termes de la convention.

L'article relatif aux prix, s'il permet au fournisseur de les moduler, c'est en

relation uniquement avec la libre concurrence et non des relations spécifiques entretenues avec chaque client.

Ainsi, pour la Cour de cassation, il appartenait à la Cour d'appel avant de rejeter la demande de l'exploitant de vérifier quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, permettant ainsi de vérifier si les prix imposés à l'exploitant étaient ou non conformes à la lettre de la convention.

Sage décision, car si l'on suit celle de la Cour d'appel, la fixation des prix relèverait du pouvoir totalement discrétionnaire de l'une des parties et la relation pourrait être qualifiée de totalement potestative, c'est-à-dire rendue à la merci de l'une des parties, en l'occurrence le fournisseur.

Cour de cassation 28 juin 2011 n°10 - 20457

CONTRATS : CONSÉQUENCE DE L'INDIVISIBILITÉ ENTRE DEUX CONTRATS .

L'indivisibilité entre deux (ou plusieurs) contrat a pour conséquence de lier le sort des contrats entre eux.

La nullité de l'un entraîne la nullité de l'autre, La résolution ou la résiliation de l'un entraîne le même anéantissement de l'autre.

L'exemple classique est celui du contrat de location et d'entretien de la machine donnée en location.

En l'espèce, il s'agissait de deux contrats signés entre un franchiseur et un franchisé, l'un de franchise et l'autre d'approvisionnement.

Le premier était d'une durée sept ans et le second d'une durée simplement de cinq ans.

La société franchisé au bout de cinq années ne renouvelle pas le contrat d'approvisionnement et dépose l'enseigne pour s'affilier auprès d'une autre enseigne.

Le franchiseur assurément mécontent assigne en conséquence son franchisé en responsabilité contractuelle pour non respect du contrat de franchise, dont la durée n'expirait que deux ans plus tard.

Son action est cependant rejetée, les juges considérant que les deux contrats étaient indivisibles l'un envers l'autre.

La Cour de cassation approuve en constatant que les deux contrats ont été signés le même jour entre les mêmes parties, le franchiseur proposait des tarifs de vente à la fois en qualité de fournisseur et de franchiseur, qu'aux termes des contrats de franchise et d'approvisionnement le contrôle par le franchiseur de la publicité supposait que les produits distribués par le franchisé soient fournis par le franchiseur ou une société qu'il contrôle.

Il y avait donc imbrication entre les deux contrats qui ne pouvaient survivent l'un sans l'autre.

Dès lors, même si le contrat de franchise n'était pas encore expirée, le non renouvellement du contrat d'approvisionnement l'entraînait dans sa chute et autorisait ainsi à le franchisé à déposer l'enseigne.

Deux années de rapports contractuels se sont ainsi envolées en raison d'une relation contractuelle prise dans sa globalité.

Cour de cassation 12 juillet 2011 n°10-22930

GARANTIE DE PASSIF : L'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EST PAS NÉCESSAIRE

Petit rappel : Aux termes de l'article L 225-35 du Code de commerce, *les cautions, aval et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaires et financiers doivent être autorisés par le conseil d'administration.*

En est-il de même pour une garantie de passif ?

Une société cédante de parts qu'elle détenait dans le capital d'une autre société a consenti une garantie de passif.

Cette garantie de passif est mise en exécution par le cessionnaire.

La société cédante refuse de payer arguant les dispositions de l'article précité, son conseil d'administration n'ayant pas approuvé ladite garantie de passif.

Son argument est rejeté par les juges du fond, et la Cour de cassation approuve.

En effet, l'autorisation du conseil d'administration ne concerne que les cautions, avals ou garanties donnés pour garantir les engagements pris par un tiers.

Or la garantie de passif ne garantit pas l'engagement d'un tiers, mais l'engagement de la société elle-même, c'est-à-dire la société cédante vis-à-vis du cessionnaire et vise, comme le rappelle la Cour de cassation à garantir le cessionnaire contre toute mauvaise surprise en cas de découverte d'un passif social préexistant mais non comptabilisé.

L'autorisation du conseil d'administration n'est donc pas nécessaire en matière de garantie de passif.

Cour de cassation 12 juillet 2011 n° 10-16118

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR DU FAIT DE SON EMPLOYÉ

Aux termes de l'article 1384, al 5 du Code civil l'employeur est de plein droit responsable des fautes commises par son employé dans le cadre de ses fonctions. Il doit donc réparer les préjudices consécutifs à ces fautes.

La jurisprudence a délimité les cas d'exonération de responsabilité en énonçant que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que *si son préposé a agi hors de ses fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.*

Les cas d'exonération sont donc très étroitement délimités

Une illustration de cette responsabilité nous est apportée dans une affaire qui s'est déroulée à l'intérieur d'une discothèque où un client a été expulsé par trois «videurs» de manière semble-t-il assez violente, puisque ces «videurs» ont été ensuite condamnés en correctionnel pour coups et blessures ainsi qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le client.

Le fonds de garantie des victimes après avoir indemnisé le client a exercé ensuite son recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur lui réclamant le remboursement des sommes versées.

Le fonds est cependant débouté par les premiers juges qui estiment qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés.

Bref, pour les juges du fond, l'employeur n'est pas responsable civilement des fautes pénales volontaires commises par son employé.

Cassation évidente de cette décision, car ses motifs sont impropres à établir des conditions d'exonération de l'employeur.

Il est vrai que le rôle du «videur» - c'est le terme employé par la Cour de cassation- est de « vider » la discothèque de ses perturbateurs.

Le préposé a donc bien agi dans le cadre de ses fonctions.

Reste qu'il existe l'art et la manière d'y procéder.

Cour de cassation 12 mai 2011 n° 10-20590

Lettre d'information juridique n°39 Octobre 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