

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 750116 Paris

Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 53 64 00 60

Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 50/ Octobre 2012

LETTRE D'INFORMATION JURIDIQUE

Propriété intellectuelle – Droit des affaires

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marque et contrefaçon par imitation : La marque AUTOLIB' est la contrefaçon de la marque AUTOLIBERTE de la société Europcar.

Hébergeurs : Quelle est la responsabilité de l'hébergeur en cas de réapparition d'un contenu illicite qui avait déjà été supprimé ?

Nom des communes : Les noms des Communes est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle mais aussi par les dispositions sur la responsabilité civile.

Marque : Conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

DROIT DES AFFAIRES

Caution : Les dispositions sur l'engagement manifestement excessif ont une portée générale et s'appliquent donc aussi à la caution avertie.

Contrat : Conséquence de l'indivisibilité entre des contrats.

Expert-comptable : l'expert-comptable n'est pas le mandataire de son client.

Franchise : le futur franchisé a aussi le devoir de s'informer.

Vice caché : Un vice apparent peut être considéré comme caché en raison de l'imprévisibilité de son amplitude.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONTREFAÇON PAR IMITATION : LA MARQUE AUTOLIB' CONTREFAIT LA MARQUE AUTOLIBERTE DE LA SOCIETE EUROPCAR.

Coup de tonnerre ou coup de frein dans le secteur de la location de véhicules en libre-service.

La Cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement du Tribunal de Grande instance dans l'affaire opposant la Ville de Paris et la société Europcar à propos de la marque AUTOLIB'.

Pour la Cour d'appel, en déposant la marque AUTOLIB' pour désigner un service de location de voitures électrique en libre-service, la Ville de Paris contrefait par imitation la marque AUTOLIBERTE déposé antérieurement par la société Europcar.

Selon la Cour, si la marque AUTOLIBERTE est composée de douze lettres en majuscule d'imprimerie alors que la marque AUTOLIB' n'en comprend que sept et se termine par une apostrophe, ces sept lettres sont exactement les mêmes et dans le même ordre que les sept premières de la marque AUTOLIBERTE, donnant ainsi une impression d'ensemble similaire.

De même les deux marques ont la même syllabe d'attaque et les trois syllabes d'AUTOLIB' sont exactement les mêmes que les trois premières syllabes de AUTOLIBERTE dans le même ordre et se prononcent de la même façon donnant une impression phonétique d'ensemble similaire

Enfin conceptuellement, le terme AUTOLIB reprend le terme « auto » figurant dans la marque AUTOLIBERTE, la syllabe LIB se terminant par une apostrophe est perçue comme la contraction du mot liberté.

Il existe donc un risque de confusion pour le consommateur qui pourrait croire en une association entre les deux marques et leur attribuer une origine commune, et la Cour d'ajouter que ce risque n'est pas écarté par la notoriété alléguée de la marque VELIB'.

La Mairie de Paris titulaire de la marque AUTOLIB' est donc condamnée pour contrefaçon.

Et naturellement par voie de conséquence la marque AUTOLIB' est annulée ! La mairie de Paris se voit ainsi interdire de poursuivre l'utilisation du signe AUTOLIB' sous astreinte de 1000,00€ par infraction constatée outre une indemnité de 30.000, 00 € à titre de dommages et intérêts.

La société EUROPCAR est toutefois déboutée de sa demande en concurrence déloyale, faible consolation pour la ville de Paris

Que vont donc devenir les petites voitures électriques qui désormais sillonnent Paris?

Elles peuvent bien entendu toujours circuler, mais sous un autre nom. Le coût en serait énorme. A moins d'un accord entre la ville de Paris et La société Europcar.

Cour d'Appel Paris 29 juin 2012 n°11-05846

HEBERGEURS ET RESPONSABILITE EN CAS DE REAPPARITION D'UN CONTENU ILLICITE.

On sait que depuis la Loi du 21 juin 2004 dite LCEN, les hébergeurs bénéficient d'une responsabilité aménagée en cas de diffusion d'un contenu illicite, par exemple la diffusion d'une œuvre protégée ou d'une contrefaçon de droit d'auteur.

Rappelons que l'hébergeur doit se voir notifier le contenu illicite et le retirer promptement. Si l'hébergeur ne le fait pas, il engage alors sa responsabilité

La question s'est posée à propos de l'hypothèse où le contenu illicite une première fois retiré est à nouveau mis en ligne par un autre internaute. L'hébergeur peut-il engager sa responsabilité indépendamment de toute nouvelle notification ?

Autrement dit, dès lors que l'information d'un contenu illicite lui a été notifiée, et que ce contenu a été naturellement retiré, l'hébergeur doit-il attendre une nouvelle notification en cas de réapparition de ce même contenu ?

On pourrait penser que l'hébergeur déjà averti du caractère illicite d'un contenu par une première notification à laquelle il a répondu positivement, n'a pas à attendre une nouvelle notification, puisque par hypothèse il connaît le caractère illicite.

La Cour de cassation vient cependant de répondre par la négative de manière claire et précise.

Pour la Cour régulatrice, il est indispensable de notifier une nouvelle fois à l'hébergeur le contenu illicite pour qu'il le retire promptement, bien que ce contenu ait déjà fait l'objet d'une notification.

Il y aura donc autant de notifications que de réapparitions du contenu illicite.

Cette décision devrait rassurer les hébergeurs qui ne sont donc pas soumis à une obligation générale de surveillance.

Cour de de cassation 12 juillet 2012 n°11613666

NOM DES COMMUNES ET NOMS DE DOMAINES : L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL AU SECOURS DE LA PROTECTION DES COMMUNES.

Le nom des communes est protégé par le Code de la propriété intellectuelle en cas d'utilisation de ce nom de commune à titre de marque.

En effet aux termes de l'article L 711-4 h dudit code : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment :....Au nom, à l'usage ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Cependant, cet article protecteur ne protège que contre le dépôt d'une marque qui porterait atteinte à ladite collectivité locale.

Or, un nom de domaine n'est pas une marque.

C'est ainsi que la commune de Marmande a vu son action rejetée par une Cour d'Appel. Elle avait assigné une société qui exploitait un site dénommé « Marmande.fr » hébergeant différents annonceurs.

La Cour d'appel avait jugé que les dispositions de l'article L 711-4 h du Code de la propriété intellectuelle protègent les collectivités territoriale contre un dépôt de marque et ne concerne pas les noms de domaine.

Censure de la Cour de cassation, car il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion sur le fondement juridique de l'article 1382 du Code Civil, siège de la responsabilité civile.

On rappellera donc que cet article est un véritable bouclier qui offre une protection générale, lorsque que comme en l'espèce, il n'existe pas de dispositions particulières.

C'est donc un petit rappel de la Cour régulatrice adressé aux juges du fond.

Cour de cassation 10 juillet 2012

MARQUE : CONFLIT ENTRE UNE MARQUE ET UNE DENOMINATION SOCIALE.

Il faut rappeler que la marque n'a pas de pouvoir absolu à l'encontre des autres signes distinctifs.

Une marque peut en effet porter atteinte à une dénomination sociale, s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

Il faut naturellement que l'enregistrement de la marque soit postérieur à celui de la dénomination sociale et qu'elle vise des produits et services identiques ou similaires à ceux exploités par l'entreprise titulaire de la dénomination sociale.

Mais tout autre droit antérieur peut faire échec à l'enregistrement d'une marque.

En effet, l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle spécifie bien : « *ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination sociale.....* » L'adverbe notamment ouvre donc le champ à d'autres droits non prévus par le législateur, tel par exemple un nom de domaine, et qui pourrait faire obstacle à l'enregistrement d'une marque.

Le Tribunal de Grande instance de Nanterre donne l'exemple en annulant une marque pour atteinte à la dénomination d'une association, en l'espèce l'INAD, en prononçant l'annulation de la marque IN-AD Magazine.

La marque a donc un pouvoir très étendu, mais à condition de ne pas porter atteinte aux autres droits. Son pouvoir n'est ainsi pas absolu.

Tribunal de Grande instance de Nanterre 2 Février 2012

DROIT DES AFFAIRES

CAUTION : ENGAGEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ainsi, tout engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution peut être annulé.

Peu importe que la caution soit une caution avertie ou non. Ce texte a une portée générale.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 10 juillet 2012.

En effet, une Cour d'appel avait refusé de prendre en considération l'éventuel caractère disproportionné de l'engagement de caution en raison de qualité de caution avertie et l'avait donc condamnée au paiement de son engagement.

La Cour d'Appel avait sans doute confondu les dispositions sur le caractère disproportionné de l'engagement de la caution qui a donc une portée générale avec celles sur le devoir de mise en garde de l'emprunteur ou de la caution non avertie dans le cadre d'un prêt ou d'une caution en cas de risque sérieux d'endettement né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution.

Dans la première hypothèse toutes les cautions bénéficient de la protection, mais dans la seconde, il faut démontrer que l'on est une caution profane et donc non avertie.

Cour de cassation 10 juillet 2012 n°11-16355

CONTRAT : CONSEQUENCE DE L'INDIVISIBILITE ENTRE CONTRATS

L'indivisibilité entre plusieurs contrats a pour objet, comme son nom l'indique, de lier les contrats entre eux.

Cette indivisibilité se rencontre souvent dans les contrats de prestations de service auxquels sont adossés des contrats de prestations financières.

L'intérêt d'avoir à invoquer l'indivisibilité entre plusieurs contrats est de lier le sort de l'un à l'autre, ou de se débarrasser de l'un en faisant tomber l'autre.

En l'espèce une entreprise avait conclu un contrat de prestation de téléphonie et avec une autre entreprise un contrat de location portant sur le matériel nécessaire.

Le prestataire ayant cessé de fournir ses services, l'entreprise a demandé en justice la résiliation des deux contrats.

Sa demande est accueillie, les juges considérant que les parties avaient eu la commune intention de rendre le contrat de location indivisible au sort du contrat de prestation.

En effet, aux termes de la proposition commerciale de la société prestataire de service, l'entreprise s'était engagée à payer les matériels, la mise en service et l'assistance par prélèvement automatique auprès de l'entreprise de location, un seul prix étant stipulé pour l'ensemble et qu'un commercial de l'entreprise de service avait fait signer le contrat de location après acceptation de la proposition commerciale.

Il s'en déduisait que les parties avaient la commune intention de rendre leurs relations indivisibles du sort du contrat de services.

L'entreprise signataire n'est donc pas contrainte de poursuivre le paiement de loyer pour une prestation qui n'est plus fournie.

Encore faut-il démontrer l'indivisibilité des contrats, ce qui le cas en général dans les contrats relevant du droit de la consommation.

Cour de cassation 12 juin 2012 n°11-15366

EXPERT-COMPTABLE : L'EXPERT-COMPTABLE N'EST PAS LE MANDATAIRE DE SON CLIENT

Un mandataire engage son mandant, dans les termes naturellement du mandat.

Un expert-comptable engage-t-il son client ? La question a été posée non pas à propos du travail effectué par l'expert-comptable dans le cadre de sa mission, mais à propos de courriers qu'il pourrait rédiger et impliquant ou concernant directement voire indirectement son client.

La réponse est évidemment importante sur le plan processuel.

En l'espèce, une entreprise de transport a actionné en justice l'un de ses clients en paiement d'une créance, laquelle action, en matière de transport, se prescrit au bout d'un an.

On sait aussi, que la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Autrement dit, la reconnaissance par le débiteur ou par son mandataire de la dette interrompt le délai prescription.

Ainsi la Cour d'appel avait jugé que le délai de prescription avait bien été interrompu par une lettre de l'expert-comptable du débiteur établissant une reconnaissance de dette de ce dernier.

Censure de la Cour de cassation, qui rappelle que la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, alors qu'un expert-comptable n'est ni le mandataire, ni le préposé de son client.

La Cour de cassation précisant que l'expert-comptable est simplement lié avec son client par un contrat de louage d'ouvrage.

Cette décision qui définit le statut de l'expert-comptable apporte une limite quant aux conséquences des écrits et correspondances que ce professionnel pourrait établir dans l'intérêt de son client.

Ces écrits n'engagent donc pas son client vis-à-vis des tiers.

Cour de Cassation 4 mai 2012 n° 11-15617

FRANCHISE : LE FRANCHISE A AUSSI LE DEVOIR DE S'INFORMER

On rappellera que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant en contrepartie un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, doit préalablement à la signature du contrat (21 jours), fournir des documents donnant des informations sincères qui permettent à celui qui s'engage de le faire en toute connaissance de cause.

Ainsi, en est-il pour les contrats de franchise. Cette obligation mise à la charge du futur franchiseur ne dispense pas le futur franchisé de s'informer aussi, à tout le moins de poser les questions dont les réponses lui font défaut pour l'éclairer entièrement.

Dans une affaire soumise à la Cour d'Appel de Rennes, les juges ont refusé d'engager la responsabilité du franchiseur pour avoir dissimulé à son prétendant à la franchise, la liquidation judiciaire de son prédécesseur.

Tout est évidemment une question d'espèce, et des conséquences de cette dissimulation.

Or dans l'affaire jugée, la Cour a retenu que le futur franchisé avait déclaré bien connaître la ville d'implantation, ainsi que ses habitants. Il avait aussi été entouré de conseils juridiques et disposait du temps pour approfondir, les causes de l'échec commercial de son prédécesseur.

Enfin et surtout, il n'était pas établi que cette information aurait eu une incidence sur la volonté du franchisé de contracter, la franchise ayant été exploitée pendant 20 ans avant sa fermeture et la liquidation judiciaire du précédent exploitant ne préjugait en rien un nouvel échec pour le nouvel exploitant.

Cette décision mérite approbation. Le silence ou la dissimulation d'une information répond en cette matière au critère du dol.

Il faut donc démontrer que le partenaire aurait agi différemment s'il avait connu l'information.

Tel ne semble donc pas être le cas pour ce nouveau franchisé qui ne se présentait pas comme un profane et apparaissait aguerri aux difficultés du monde des affaires.

Ajoutons, qu'un échec au bout de vingt ans d'exploitation peut aussi relever d'un accident de gestion qui ne sera pas nécessairement renouvelé par le successeur.

Cour d'appel de Rennes 3 juillet 2012 n°11/02744

VICE CACHE : CONNAISSANCE DE L'AMPLITUDE D'UN VICE APPARENT

Un vice connu peut être considéré comme caché. C'est la leçon paradoxale à retenir de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 mars 2012.

En l'espèce, un studio fait l'objet d'un acte de vente, auquel est annexé un diagnostic qui mentionnait que le studio subissait « *un dégât des eaux très actif dans la salle de bain, sur le mur gauche qui semble provenir de l'étage supérieur et dont la cause doit être déterminée et traitée rapidement* ».

Invoquant des désordres liés à la dégradation de la couverture de l'immeuble, l'acquéreur assigna les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'obligation de renseignement.

Les juges du fond le déboutèrent considérant que l'acquéreur qui ne contestait pas avoir visité l'appartement était parfaitement informé de l'existence de cette fuite qui au demeurant était visible. La garantie des vices cachés ne pouvait donc s'appliquer dans la mesure où le vice était apparent.

La Cour de cassation censure cependant cette décision en considérant que les juges du fond n'ont pas suffisamment caractérisé la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.

Autrement dit, le vice caché s'analyse à l'aune de la connaissance par les acquéreurs des conséquences, de l'étendue ou de la gravité du vice apparent.

Il peut donc être apparent mais resté caché selon que l'acquéreur ait ou non pu analyser ce vice dans toute son étendue. Ce n'est plus un vice apparent, mais apparemment apparent.

Avec cette décision, il appartiendra aux futurs vendeurs de bien préciser toutes les conséquences possibles d'un défaut apparent, voire même de les exagérer afin de se prémunir contre toute velléité.

Mais une telle information aura aussi pour effet soit d'effrayer l'acquéreur soit de lui donner des arguments pour faire baisser les prix.

Cour de cassation 22 mars 2012 n°11-13000

Lettre d'information juridique n°50 Octobre 2012

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris Port 06 49 73 46 51 Fixe 01 83 97 26 29

Fax 01 53 64 09 72

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr