

Cabinet Claude BARANES

27 Avenue de la Grande Armée 75116 Paris

Port 06 49 73 46 51 Tel: 01 83 97 26 29

Fax: 01 53 64 0972

claudebaranes@avocat-baranes.fr

www.avocat-baranes.fr

N° 61/ Octobre 2013

Lettre d'information juridique

PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROIT DES AFFAIRES

Sommaire

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dessins et Modèles : Critères de protection d'une plaque signalétique.

Droit d'auteur: Conditions de protection d'un catalogue (Affaire Camard/ Artprice)

Marque de renommée : Elle est également protégée contre l'usage d'un signe identique et similaire apposé sur des produits identiques ou similaires.

Marque : Exemple d'une nullité pour défaut de distinctivité.

Marque : Exemple d'une forclusion par tolérance : (Affaire Match.com)

DROIT DES AFFAIRES

Agent commercial : Faiblesse du chiffre d'affaires et faute grave

Rupture brutale des relations commerciales : Il faut tenir compte de la durée du préavis effectuée.

Rupture brutale des relations commerciales : Prise en compte du préavis déjà effectué dans le montant de la condamnation.

Rupture brutale des relations commerciales : la loi s'applique aussi aux mandataires en opération de banque.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DESSINS ET MODELES : PROTECTION D'UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Un designer a mis au point un modèle de plaque signalétique dénommée « Silenzio uno », qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI.

Estimant que des plans remis à des sociétés participantes à un appel d'offre pour la signalisation de locaux, constituaient la contrefaçon de son modèle elle les a assignées en contrefaçon de modèle et de droit d'auteur.

La question posée portait évidemment sur le principe de protection d'une plaque signalétique.

Rappelons que pour être protégée sur le terrain des dessins et modèles, il convient de rechercher si le modèle est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorités de toutes pièces, et s'il possède un caractère propre résultant aux yeux de l'observateur averti d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement.

Pour ce qui est de la nouveauté, la plupart des antériorités produites aux débats étaient postérieures au modèle et donc écartées. Une seule antériorité était antérieure mais présentait une physionomie différente.

La discussion intéressante portait donc sur le caractère propre.

En défense il était soutenu que la conception du modèle résultait d'une réflexion exclusivement technique dans la mesure où il s'agissait d'une plaque de porte constituée d'un rectangle divisé par tiers selon le nombre d'or qui n'est pas appropriable.

Pour la Cour, au contraire le choix des proportions $2/3 - 1/3$ entre la plaque supérieure transparente et la plaque inférieure opaque ne correspond pas au rapport du nombre d'or (1,618) et que la division d'une surface en proportion du nombre d'or se fait selon un rapport $5/8 - 3/8$ et non $2/3 - 1/3$.

Par ailleurs, l'ajout d'une plaque de base opaque en inox, non nécessaire au maintien des plaques de plexiglas, est également indépendant de l'effet technique recherché.

Enfin, l'alliance des matériaux, inox pour la plaque de base et plexiglas pour la plaque transparente, comme le choix des proportions confère à l'ensemble une forme épurée propre différente de tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement et qui témoigne d'un parti-pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que la plaque de signalétique « Silenzio uno » mérite la protection tant par les dessins et modèles que par le droit d'auteur.

Si cette décision a le mérite de nous rappeler la définition du nombre d'or, on peut être juriste et aussi géomètre, on peut lui reprocher en revanche d'avoir fait « disparaître » dans sa décision l'observateur averti, et aussi d'avoir succinctement défini et donc abordé la protection par le droit d'auteur, ou plus exactement de l'avoir réduit au strict minimum.

Mais pouvait-il en être autrement pour une plaque signalétique ?

Cour d'Appel de Paris 10 avril 2013 n°11-12675

DROIT D'AUTEUR SUR LES CATALOGUES : ELEMENTS D'APPRECIATION (Affaire CAMARD/ARTPRICE)

La société CAMARD éditrice de catalogues d'art reprochait à la société ARTPRICE qui exploite une base de données qui contient de nombreux catalogues de maison de vente intégralement numérisés, d'avoir procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public de ses catalogues.

Pour sa défense, la société ARTPRICE invoquait l'absence d'originalité des éléments informationnels contenus dans les catalogues et plus généralement l'absence d'originalité des catalogues pris dans leur ensemble.

La question posée était donc celle de l'originalité des catalogues de la société CAMARD, leur utilisation par voie de numérisation n'étant pas contesté par la société ARTPRICE.

Le Tribunal en première instance juge que les catalogues de la société CAMARD ne peuvent bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur pour défaut d'originalité.

Ce n'est pas l'avis de la Cour d'Appel de Paris qui infirme donc sur ce point le jugement.

La Cour rappelle d'abord que toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination sont protégeables au titre du droit d'auteur, si elles révèlent un effort créatif de la part de leur auteur sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas l'apport original indispensable, pour conférer à l'œuvre la qualification d'œuvre protégeable.

Elle rappelle également que la société CAMARD ne revendique pas de droits d'auteur sur les photographies publiées dans ses catalogues mais sur les catalogues eux-mêmes et qu'un catalogue ne peut se voir conférer le caractère d'œuvre protégeable qu'autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l'auteur.

Ensuite, la Cour examine chacun des catalogues. Un grand nombre est jugé original, en ce sens pour la Cour que chaque objet est présenté avec une description allant au-delà de la simple information purement descriptive et qui tend à le remplacer dans son contexte historique, culturel ou social. Certains catalogues d'objets d'art décoratif présentent les mobiliers de vente dans un contexte original à l'aide de photographies anciennes des pièces ou ils étaient exposés Elle constate aussi que les catalogues d'affiches présentent celles-ci par périodes ou par écoles ou encore par motifs ou par région. Enfin les couvertures de ces catalogues, par le choix de la photographie d'un des objets y figurant et sa mise en page s'étendant à la tranche et au dos de la couverture reflètent une recherche esthétique particulière.

En conséquence, leur reproduction par la société ARTPRICE est jugée contrefaisante et la société ARTPRICE condamnée pour contrefaçon de catalogues.

Mais de plus, indépendamment des catalogues, le débat portait sur l'originalité des photographies reproduites et revendiquées par le photographe Stéphan BRIOLANT. Elles aussi pour la plupart sont jugées originales.

Pour la Cour, le photographe ne s'est pas contenté de réaliser une prise de vue banale ainsi fixée par lui. Il a au contraire effectué une recherche particulière du positionnement de chacun des objets mais également pour certains d'entre eux de son cadrage en retenant un détail particulier de l'objet,.

La Cour juge que sur l'ensemble des photographies, 8.779 d'entre elles méritent protection.

Leur reproduction constitue donc aussi un acte de contrefaçon

Quant à la sanction, elle est lourde. En effet, la société CAMARD reçoit la somme de 120.000,00 € à titre de dommages et intérêts, à laquelle 'ajoute une somme identique pour contrefaçon de marque. Quant au photographe il se voit allouer la somme de 544.298 ,00 €.

Cette décision qui ne laissera pas indifférent le monde l'art au regard notamment de l'importance des condamnations est intéressant au niveau des différentes œuvre protégées, à savoir non seulement, le catalogue en lui-même, mais également et naturellement son contenu à savoir ses illustrations, comme en l'espèce les photographies.

Cour d'Appel de Paris 26 juin 2013 n°10-24329

**MARQUE DE RENOMMEE : PROTECTION CONTRE L'USAGE D'UN
SIGNE POSTERIEUR, IDENTIQUE OU SIMILAIRE APPOSE SUR DES
PRODUITS OU SERVICES IDENTIQUES OU SIMILAIRES.**

La marque de renommée protégée en cas d'usage par un tiers d'un signe postérieur, identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires peut paraître une évidence, puisque toutes marques bénéficient de cette protection même sans être renommées.

Or loin s'en faut dans la mesure où la protection spécifique édictée par l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle vise une protection en cas d'usage des produits ou services non similaires et donc différents.

C'est d'ailleurs ainsi que la Cour de cassation a censuré une Cour d'Appel qui a rejeté une action fondée sur la protection des marques de renommée en retenant que l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer puisque la similitude entre les produits et services en cause a été retenue.

En l'espèce, la société MAISON DU MONDE titulaire de la marque semi-figurative « maison du monde » reprochait à la société GIFI de commercialiser des articles identiques ou similaires en utilisant l'intitulé « tout pour la maison » surmonté d'une petite maison.

La Cour de cassation casse, rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes, dans une affaire Adidas a dit pour droit qu'un Etat membre lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5§2 de la première Directive 89 /104 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause, en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur,

identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.

Autrement dit, la marque de renommée bénéficie aussi bien de la protection classique pour des produits ou services identiques ou similaires (articles L 713-2 et 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle) que de la protection spécifique (article L713-5 du Code de la Propriété intellectuelle).

Mais quelle est l'utilité d'invoquer la protection spécifique dès lors que la protection classique s'applique ?

Une double protection qui peut avoir son intérêt dans la mesure où elles n'ont pas les mêmes fondements, la contrefaçon dans un cas, la responsabilité civile dans l'autre.

Cour de cassation 9 juillet 2013 n°12-21628

MARQUE : NULLITE POUR DEFAUT DE DISTINCTIVITE

La marque PIERRE D'ARGILE est-elle distinctive pour désigner des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ? Autrement dit, l'ensemble des produits visés à la classe 3.

Pourquoi une telle question ? La réponse est simple, ladite dénomination n'est-elle pas descriptive pour des produits composés essentiellement d'argile et n'est-elle pas utilisée couramment tant par les consommateurs que par les professionnels de l'hygiène et du nettoyage ?

Le Tribunal de grande instance de Paris prononce effectivement la nullité de la marque « Pierre d'argile » pour défaut de caractère distinctif.

En appel, la Cour réduit la sanction en infirmant le jugement sur la nullité totale du titre qui ne serait descriptif que pour les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser », mais ne l'est pas pour « les savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice ».

On ne peut qu'approuver cette dernière décision. La classe 3, celle pour laquelle la marque litigieuse a été déposée, regroupe comme d'ailleurs beaucoup de classes, des produits qui n'ont pas la même destination.

La Cour a donc su faire la distinction entre les produits d'hygiène ménagers (non distinctif) et les produits d'hygiène corporelles (distinctives).

La frontière est parfois aléatoire, mais dans cet exemple elle paraissait évidente.

Cour d'appel de Paris 5 avril 2013

MARQUE ET FORCLUSION PAR TOLERANCE : MARQUE MATCH. COM

La passivité du titulaire d'une marque peut lui en coûter.

En effet, aux termes de l'article L.716-5 al. 4 du Code de la propriété intellectuelle du CPI et de l'article 54 §2 du règlement CE 207/209 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celui qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure est irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre de ladite marque, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

Cette règle s'applique à tous les titulaires y compris à ceux qui bénéficient d'une marque notoire ou de renommée et qui donc agissent sur le terrain de la responsabilité civile. Telle a été la décision rendue dans une affaire opposant la société Hachette Filipacchi Presse titulaire des marques MATCH et PARIS-MATCH à la société Match.com International titulaire de la marque postérieure MATCH.COM

Pour la société Hachette Filipacchi Presse la forclusion par tolérance ne peut affecter qu'une action en contrefaçon fondée sur une marque antérieure pour sanctionner l'usage par un tiers de celle-ci pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et non pas une action en responsabilité fondée sur une marque notoire ;

Non, répond la Cour d'appel, la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement aux titulaires d'une marque ou d'un signe exploité dans la même spécialité. Ainsi le titulaire d'une marque peut opposer cette forclusion à tout titulaire d'un droit, marque, dessin et modèle, droit d'auteur, et donc aussi marque notoire.

Cela étant, il appartient au titulaire d'une marque postérieure de prouver que sa marque a été exploitée pendant cinq années consécutives et que le titulaire du droit antérieur l'a tolérée en toute connaissance de cause.

En l'espèce, la Cour observe que le site MATCH.COM a fait l'objet d'articles de presse présentant ledit site comme l'un des sites de rencontre les plus fréquentés. Elle observe également que ce site, bien rédigé en langue anglaise, comportait en l'an 2000, 1978 abonnés français.

De plus lors de la procédure d'opposition, la société MATCH .COM indiquait à la société Hachette Filipacchi Presse que la popularité croissante de ce service en a fait le leader du marché dans ce domaine ce qui a conduit à son énorme expansion dans un grand nombre de pays, y compris les pays de l'Union européenne,

Pour la Cour d'appel, ces éléments sont suffisants pour démontrer que la société Hachette Filipacchi Presse a eu connaissance de l'exploitation (au plus tard en 2000) de l'usage du signe MATCH .COM .

Elle rappelle également que la forclusion par tolérance sanctionne non pas l'absence d'action en contrefaçon par le titulaire de la marque mais la tolérance en connaissance de cause de l'usage du signe second.

Dès lors, la mauvaise foi n'étant pas démontrée dans ce match, les marques mêmes notoires MATCH et PARIS MATCH devront accepter la présence de la marque MATCH.COM.

Cour d'Appel de Paris 24 mai 2013 n° 2011-03454

DROIT DES AFFAIRES

AGENT COMMERCIAL : FAIBLESSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET FAUTE GRAVE

Mettre fin au contrat d'un agent commercial en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé peut- elle permettre d'éviter le paiement de l'indemnité de cessation de contrat ?

Telle est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 juillet 2013.

En l'espèce, un agent dont le contrat avait été résilié avait sollicité le paiement de son indemnité de cessation de contrat.

Son mandant refuse de la lui régler, et l'affaire est portée devant les tribunaux.

Les premiers juges déboutent l'agent de sa demande estimant qu'il n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires annuel de 100.000,00 € de nature à mettre en péril la survie de la chaîne exploitée par la société, ce qui constituait une faute grave.

Cette décision ne pouvait évidemment qu'être censurée.

En effet, la Cour de cassation casse rappelant qu'il appartenait à la Cour d'Appel d'être plus précise ou plus exactement de ne pas avoir caractérisé un manquement précis et concret de l'agent à ses obligations qui serait de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et à rendre impossible le maintien du lien contractuel.

En d'autres termes, la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par l'agent n'est pas une faute en soi.

Il faut en connaître la raison, et donc les causes qui peuvent être extérieures à la volonté de l'agent.

Cour de cassation 9 juillet 2013 n° 11-23528

RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : IL FAUT TENIR COMPTE DE LA DUREE DU PREAVIS EFFECTIF ET NON DE CELLE ANNONCEE

Dans cette affaire, l'auteur de la rupture de la relation avait accordé par écrit un préavis d'une année.

Au bout d'une année le préavis est prolongé de trois mois.

Estimant que la durée du préavis, tel qu'il avait été notifié par écrit était insuffisante, la victime de la rupture assigna en conséquence, l'auteur de celle-ci.

La question n'est pas anodine si l'on se réfère au texte de l'article L 442-6-5-1 du Code de commerce qui impose la délivrance d'un préavis écrit, ce qui fixe ainsi pour l'avenir l'engagement des partenaires, sur ce préavis.

Or, la Cour de cassation prend en considération, non pas ou plus la durée du préavis notifiée dans la lettre de rupture, mais la durée du préavis effectuée pour apprécier la responsabilité de l'auteur de la rupture au regard de la durée du préavis accordé.

Cette décision a l'avantage d'être souple car elle permet de tenir compte des circonstances de fait.

Mais elle n'en reste pas moins contraire à la lettre du texte.

Cour de cassation 11 juin 2013 n° 12-21424

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES PRISE EN COMPTE DU PREAVIS DEJA EFFECTUE

Toute relation commerciale établie ne peut être rompue, sauf faute grave, sans un délai de prévenance plus ou moins long, selon notamment et principalement la durée de la relation.

Dns une affaire jugée par la Cour d'Appel de Bordeaux, une société avait rompu ses relations en accordant un préavis de dix mois et demi. Les juges ont cependant estimé que le préavis devait être de deux années.

La Cour d'Appel condamne donc l'auteur de la rupture à payer une indemnité correspondant donc à deux années de marge brute.

La Cour de cassation censure estimant que les premiers juges devaient tenir compte de la durée du préavis déjà effectué. Les premiers juges avaient ainsi indemnisé la victime au-delà de son préjudice violant ainsi le principe de la réparation intégrale

Un problème de soustraction en quelque sorte, ce qui n'est pas forcément évident dans la mesure où la victime du préavis se projette dans l'avenir au regard du préavis qu'elle doit effectuer.

Avoir un préavis devant soi de deux ans n'est pas la même chose que d'avoir un préavis de dix mois, les investissements ne seront pas identiques. C'est pourquoi, la plupart des décisions de fond ne tenaient pas compte dans le montant de la condamnation du préavis déjà effectué.

Mais par cette décision, la Cour suprême ne tient pas compte de ce paramètre.

Autrement dit, si la Cour de cassation maintient sa jurisprudence, les juges du fond devront tenir compte de la durée du préavis déjà effectué, ce qui pour ceux qui accorderont un préavis jugé insuffisant, amortira la sanction.

Cour de cassation 11 juin 2013 n° 12-22229

RUPTURE BRUTALES DES RELATIONS : LA LOI S'APPLIQUE AUSSI AUX MANDATAIRES EN OPERATION DE BANQUE

Une société Hestia +a conclu avec une banque la BPE un contrat dénommé « mandat d'intermédiaire en opération de banque » pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et révocable à tout moment, sans indemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l'insuffisance de résultat, soit sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions.

La banque a révoqué le mandat du mandataire pour insuffisance de résultat, lequel l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

La Cour appliquant les termes de la convention déboute le mandataire après avoir relevé qu'effectivement que le mandataire avait seulement réalisé 40% ou 65 % des objectifs et donc en deçà de l'objectif contractuel de 80%.

Cette décision est cassée sur le fondement de l'article 442-6-1-5 du code de commerce qui dispose que toute rupture de relation commerciale, doit , sauf faute grave, prévoir un préavis en relation avec la durée de la relation.

Ainsi, la banque ne justifiant pas d'un manquement grave de la part du mandataire devait respecter ce préavis.

Cette décision rappelle que quels que soient les termes de la convention liant les parties, et donc quelle que soit la durée du préavis prévue contractuellement, on ne peut déroger aux dispositions légales sur la rupture des relations.

Il faut cependant établir, l'existence d'une part d'une relation commerciale et d'autre part que cette relation soit durablement établie.

Les deux conditions étant remplies dans la présente affaire.

L'article 442-6-1-5 du code de commerce s'applique donc dans les plus larges domaines.

Cour de cassation 9 juillet 2013 n°12-21001

Lettre d'information juridique n°61 Octobre 2013

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