

Lettre d'actualité

Janvier 2022

1. Création de logo, de marque : responsabilité du prestataire

1.1 Arômes évanescents : responsabilité du prestataire à l'origine de la création d'un logo

[CA Rennes, 23/11/2021, n°19/01012]

Une société lance une nouvelle activité de commercialisation de vins sous l'enseigne « TERRES D'AROMES » à Saint-Herblain et confie à un prestataire la création d'un logo.

Utilisant son nouveau logo, le client est mis en demeure par le conseil d'une autre société située dans la région de Reims (51) de cesser « toute exploitation de la dénomination TERRES D'AROMES accompagnée de la silhouette d'un verre à vin dans lequel apparaît celle d'un coteau de vigne ».

Les logos utilisés par ces deux sociétés étaient en effet quasiment identiques.

Afin d'éviter un contentieux, la première se voit contrainte de modifier son logo. Mécontente du travail du prestataire et du préjudice généré par ces modifications, elle engage sa responsabilité.

La Cour d'appel, pour faire droit à ses demandes, retient que l'élément essentiel du contrat de création de logo est la fourniture d'un logo que le client puisse utiliser paisiblement, sans être accusé de contrefaçon, de parasitisme ou encore de concurrence déloyale.

Le terme « création » impliquant nécessairement que la prestation consiste à « créer » et non à « recopier ».

Or, même si cette ressemblance peut n'être que fortuite, tout designer ou graphiste doit vérifier sur Google images par exemple, si un logo identique existerait. Absence de diligence qui caractérise, pour la Cour, une négligence.

Par conséquent, la faute contractuelle du prestataire est avérée et consiste en ne pas avoir créé et délivré un logo original.

La Cour condamne cette société à indemniser son client des conséquences de cette faute, à savoir 5.831,20€ à titre de dommages et intérêts (ce qui inclut le coût des prestations d'un nouveau graphiste, de la carte de visite et sticker, du remplacement de l'enseigne, des flyers et des stickers et du préjudice moral), et 2.500€ au titre des dépens.

La Cour indique néanmoins que le client ne peut être indemnisé des manquements contractuels du prestataire qu'à la condition qu'il lui ait payé ses factures. Elle opère donc une compensation de leurs créances respectives, condamnant la société à payer au prestataire la somme de 541,20€ au titre des soldes de factures.

1.2 Marque « Millesium » indisponible : absence de responsabilité du prestataire ayant proposé cette dénomination

[CA Paris, 15/10/2021, n°19/16810]

La Centrale européenne de distribution C10, leader national de la distribution de boissons auprès notamment du secteur CHR, sollicite la société de communication HF Conseils pour

Lettre d'actualité

qu'elle réalise deux campagnes de communication.

S'agissant de son expertise des vins à destination des professionnels de la restauration, elle lui demande de créer une « Image Vins », qui bénéficiera d'une identité propre et différenciée des autres produits.

La prestataire propose notamment l'identification de l'« Image Vins » à certaines marques dont « Millesium ».

Afin de s'assurer de la disponibilité de cette marque, le prestataire fait intervenir un avocat spécialisé en droit des marques.

Celui-ci précise à la société C10 que « *les droits détenus par la société MILLESIMUM, soit la marque identique, le nom de domaine et la dénomination sociale éponymes constituent des obstacles* ».

Ce faisant, il déconseille le dépôt et l'exploitation du terme « Millesium », sauf accord de ce titulaire.

En dépit de ce risque, la société C10 décide de procéder au dépôt de cette marque.

Cette dernière décide néanmoins de contester le solde de la facture du prestataire, opposant l'indisponibilité de la marque « Millesium ».

Autrement dit, si le prestataire propose une dénomination indisponible au titre du droit des marques, la prestation n'est pas conforme et sa rémunération n'est pas due.

Le prestataire ne l'entend pas ainsi et saisit le tribunal compétent pour obtenir paiement de sa facture.

En défense, la société C10 considérait que la société HF Conseils avait manqué à son obligation essentielle d'information concernant la disponibilité du signe « Millesium », d'autant plus qu'elle ne lui avait pas proposé d'offre d'une marque alternative.

Cet argument est rejeté par la Cour qui relève au contraire que le prestataire a satisfait à la précaution concernant la disponibilité des droits de propriété sur cette marque en proposant la consultation d'un avocat spécialiste.

La société C10 avançait également que la société de communication a tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie au regard de la valeur du service en lui facturant des services non réalisés.

Argument tout aussi inefficace, la Cour considérant qu'il procède d'une confusion entre la volonté de C10 de rompre le contrat et l'appréciation du déséquilibre objectif des obligations réciproques des parties.

La Cour confirme alors le jugement en ce qu'il a condamné la société C10 au paiement.

→ Observations : Ces deux décisions, relatives à la création d'un logo et à la proposition d'une marque nouvelle, rappellent la nécessité pour les bénéficiaires de ces prestations de bien identifier et traiter dans leurs relations avec les prestataires intervenant sur ces sujets (agences de communication et de conseil notamment) les points essentiels suivants : attentes et besoins (cahier des charges) ; valorisation et protection de ces créations au titre du droit des marques ; cession des droits d'auteur

Lettre d'actualité

afférents aux prestations réalisées. Ce faisant, la conclusion d'un contrat avec le prestataire sélectionné est indispensable en ce qu'elle permet de : délimiter le périmètre de responsabilité ; sécuriser et valoriser les créations.

2. CONTREFAÇON

2.1 Marque

Véritable « PETALE DE ROSE » ou contrefaçon et concurrence déloyale !

[CA Lyon, 16 /09/2021, n° 17/05280]

Un exploitant viticole en Provence revendique la titularité de plusieurs marques, dont « PETALE DE ROSE ».

Ce dernier découvre qu'un producteur de vins d'appellations Bourgogne et Beaujolais, utilise la dénomination « pétale de rose » pour désigner un vin rosé de Bourgogne et saisit le tribunal compétent pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Concernant les actes de contrefaçon, le défendeur soutient que l'expression « pétale de rose » figurant sur les étiquettes transpose simplement une caractéristique du produit, en référence à la couleur rose du vin AOC de Bourgogne.

De même, aucun risque de confusion n'est démontré dès lors qu'il existe des différences de cépages, des noms de propriétés, des appellations ainsi que des régions de production.

Ces arguments sont rejetés par la Cour d'appel.

Cette dernière retient en effet, d'une part, qu'il y a bien identité de produits car les vins de la classe 33 sont désignés de façon générale à l'enregistrement de la marque, laquelle comprend les vins de Bourgogne.

La Cour relève, d'autre part, que la désignation inscrite sur les étiquettes des bouteilles, sur les plaquettes papier ou numériques à visée descriptive ou publicitaire, sur les bons de commandes ou factures, est identique à la marque antérieure déposée.

Or, pour cette dernière, l'expression PETALE DE ROSE n'a pas vocation à renseigner sur les caractéristiques du produit, en particulier sa couleur, dès lors qu'il ressort de la plaquette de présentation qu'elle sert à nommer une cuvée d'un vin de BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE. Cette expression ne se réfère pas davantage à la chromamétrie comme l'avait le défendeur.

Ainsi, « si la couleur du vin rosé peut être un critère déterminant dans le choix du consommateur, cela ne fait pas obstacle à la protection d'un qualificatif au titre du droit des marques ».

En l'espèce, l'expression était utilisée à titre de marque au titre de la liste des tarifs pratiqués, des factures et de la plaquette commerciale. La contrefaçon de la marque « PETALE DE ROSE » est alors avérée.

Et la Cour de condamner le contrefacteur à régler les sommes de 10.000€ correspondant à l'atteinte portée au caractère distinctif de la marque et de 5.000€ s'agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Au titre de la concurrence déloyale, le titulaire de la marque considérait d'abord que les

Lettre d'actualité

étiquettes du fautif n'ont aucune originalité et sont déclinées sur un seul et même modèle, quel que soit le vin désigné. Ce faisant, il s'agissait d'actes de parasitisme.

Ce dernier soutenait ensuite que ce comportement caractérisait une pratique commerciale trompeuse dès lors qu'il créait un risque de confusion avec sa marque PETALE DE ROSE.

La Cour fait droit à toutes ses demandes.

Cette dernière relève à cet effet que : l'expression litigieuse a été utilisée pour désigner du vin rosé alors même que les autres cuvées portent le nom de ses parcelles ; cette expression a été apposée au centre de l'étiquette, pouvant ainsi créer dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif une confusion avec le rosé de Provence ; le vin rosé litigieux a été commercialisé sur tout le territoire français, sous une enseigne de grande distribution, au prix de 2,95€ la bouteille, alors qu'à la même période l'exploitante de Provence vendait son vin rosé au prix de 13,40€ la bouteille.

Il s'agissait donc d'une pratique commerciale trompeuse ayant permis à la société fautive de profiter des investissements et du travail de l'exploitante de Provence, mais également d'un prix inférieur et d'un circuit de grande distribution, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

Et la Cour de la condamner à régler la somme de 10.000€ au titre du préjudice tenant dans la dévalorisation de la réputation du vin produit et commercialisé.

2.2 Brevet

Egrappoir et contrefaçon de brevet

[CA Paris, 01/10/2021, n°19/0913]

Une société spécialisée dans le domaine des outils et machines destinés notamment au marché viticole est titulaire d'un brevet européen concernant un « égrappoir » (machine permettant de réaliser l'éraflage des raisins après la vendange).

L'une de ses concurrentes, et sa filiale, commercialisent également des machines à vendanger, dont certaines intègrent une technologie d'égrappoir présentée comme spécifique.

La première société ainsi que ses distributeurs estiment que cette technologie contrefait son brevet.

Devant la Cour d'appel, les défendeurs soulevaient, tout d'abord, la nullité du brevet pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive.

La Cour ne les suit pas. D'une part, elle retient que la description était suffisante car l'homme du métier pouvait adapter les données pour parvenir au résultat. D'autre part, elle constate que les antériorités dénoncées par les défendeurs ne répondaient pas au même problème technique que le brevet concerné. La Cour conclut ainsi à la validité du brevet.

Les défendeurs soutenaient également la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Pour ce faire, ils reprochaient à l'huissier instrumentaire d'avoir omis de distinguer entre ses propres constatations et celles des conseils en propriété industrielle présents lors des opérations de saisie.

Lettre d'actualité

La Cour, se fondant sur le vocabulaire employé (« *Je procède à...* », « *Je mesure...* »), qui ne présentait pas une technicité particulière, rejette cet argument.

De même, le procès-verbal était contesté au motif que l'huissier retranscrivait les réponses du responsable de leur bureau d'étude, présent lors des opérations, sans jamais faire apparaître les sollicitations de l'huissier ou des techniciens. La Cour relève toutefois que ses interventions avaient trait à la description de la machine et apportaient des précisions techniques à l'huissier.

aussi, la Cour considère que les sollicitations adressées par l'huissier et les précisions apportées spontanément par lui lors de ses propres constatations étaient bien distinguées.

La Cour écarte ainsi la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Enfin, et classiquement, les défendeurs faisaient valoir que leur dispositif ne constituait pas une contrefaçon. Sur ce terrain, ces dernières réussirent à emporter la conviction des juges.

La Cour constate en effet que le dispositif litigieux ne constituait pas une reproduction littérale de l'une des caractéristiques présentées comme essentielles dans le brevet car sa disposition était différente.

De même, il ne s'agit pas d'une contrefaçon par équivalent dès lors que le moyen critiqué dans le dispositif litigieux ne produit pas le même effet technique que le moyen revendiqué dans le brevet. La contrefaçon par équivalent du brevet n'est donc pas davantage caractérisée.

Et la Cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société qui se pensait victime de

contrefaçon, tout en la condamnant à régler à ses concurrents 60.000€ au titre de l'article 700 !

Aymeric LOUVET

Avocat - Gérant

alouvet@klybavocats.fr

Emma RIQUE

Apprentie juriste

www.klybavocats.fr

KLYB AVOCATS

1401, Av. du mondial 98

Imm. Oxygène Bât. B

34 000 MONTPELLIER