



SIMON ASSOCIÉS  
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

## PARIS

47 rue de Monceau  
75008 Paris

Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01

## LYON

7 rue de Bonnel  
69003 Lyon

Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89

## NANTES

4 rue Maurice Sibille  
44000 Nantes

Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36

## MONTPELLIER

33 bis rue du Faubourg St Jaumes  
34000 - Montpellier

Tél. 04 67 58 01 86 - Fax. 04 67 58 84 32

[www.simonassocies.com](http://www.simonassocies.com)



**François-Luc SIMON**

Associé-Gérant  
Docteur en droit  
Membre du Collège  
des Experts de la FFF

**ACTUALITE**  
**SIMON ASSOCIÉS**  
*Page 9*

# LETTRE DES RESEAUX

**Mars 2011**

Chers Lecteurs,

Dans cette nouvelle *Lettre des Réseaux*, est tout d'abord présenté le pays que le Salon Franchise Expo Paris porte à l'honneur cette année : le Canada. Cette présentation comprend certains éléments juridiques et économiques permettant d'appréhender le développement de votre enseigne dans ce pays propice à l'exportation des concepts français.

Nous reviendrons par ailleurs, comme à l'accoutumée, sur des points d'actualité concernant successivement le droit de la franchise, le droit de la concurrence et de la distribution, et le droit des marques.

Bonne lecture.

## SOMMAIRE

<b><u>FRANCHISE ET CANADA</u></b>	p.2
<b><u>FRANCHISE</u></b>  <b>CA Aix-en-Provence, 15 mars 2011, inédit, RG n°10/04869</b> <i>Conditions de recevabilité des moyens opposés par la caution au franchiseur</i>  <b>CA Bordeaux, 28 févr. 2011, inédit, RG n°09/07241</b> <i>De la ratification du contrat de franchise</i>  <b>Cass. com., 15 févr. 2011, pourvois n°09-16526 et 10-30194</b> <i>Indivisibilité du contrat de prêt et du contrat de franchise</i>	p.5
<b><u>DISTRIBUTION ET CONCURRENCE</u></b>  <b>Autorité de la concurrence, décision n°11-D-07 du 24 février 2011</b> <i>Limitation des sanctions en cas d'ententes ponctuelles sur marchés publics</i>  <b>Autorité de la concurrence, décision n°11-D-04 du 23 février 2011</b> <i>Grande distribution et abus de dépendance économique</i>	p.7
<b><u>MARQUES</u></b>  <b>CA Douai, 15 février 2011, RG n°08/02850</b> <i>Illustration des moyens de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon</i>  <b>CA Versailles, 6 janvier 2011, RG n°09/09302</b> <i>Marque et personnage de film publicitaire</i>	p.8

## FRANCHISE ET CANADA

Le Salon Franchise Expo Paris met cette année le Canada à l'honneur ; c'est donc l'occasion de présenter ce pays, propice à l'exportation des concepts français.

Le Canada est un Etat fédéral, autrement appelé *confédération canadienne*, subdivisée en dix provinces et trois territoires fédéraux. Deuxième pays le plus vaste du Monde par sa superficie, il est en moyenne peu densément peuplé. Le nord du pays étant très peu peuplé, 99 % de la population se concentre sur 5 % seulement du territoire, principalement sur une ligne longeant la frontière avec les Etats-Unis et rejoignant Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. Ce faisant, 80 % de la population canadienne vit dans les grandes villes, essentiellement : Toronto (5,4 millions d'habitants), Montréal (3,6 millions d'habitants) et Vancouver (2,2 millions d'habitants).

Nous reviendrons ici sur le contexte économique du pays (I), la place qu'y occupe la Franchise (II) et le cadre juridique dans lequel elle évolue (III).

### I. CONTEXTE ECONOMIQUE

Le Canada est l'une des nations les plus riches au monde, membre du G8, du Commonwealth et des principales organisations internationales relatives à l'économie (notamment l'OCDE et l'OMC).

Au plan international, les principales relations commerciales du Canada s'exercent de longue date au sein de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain signé entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique).

Afin de faciliter la circulation des marchandises, des services et des investissements, la plupart des droits de douane ont été supprimés entre les pays membres de l'ALENA. Ainsi, la majorité des investissements directs étrangers proviennent des Etats-Unis. En 2008, la France était le cinquième investisseur direct au Canada, et le sixième bénéficiaire des investissements directs étrangers.

Pour des raisons historiques et socioculturelles, la France entretient des rapports étroits avec le Québec, notamment au plan économique, où elle bénéficie de « *relations directes privilégiées* » depuis 1967. Ainsi, plus des deux tiers des filiales françaises implantées au Canada sont situées au Québec. Après les Etats-Unis, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada. Ces relations sont d'ailleurs appelées à se renforcer avec l'*Accord Economique et Commercial Global* (AECG), actuellement en cours de négociation entre l'Union européenne et le Canada, qui devrait lui-même aboutir d'ici la fin de l'année 2011.

L'activité principale du Canada est concentrée dans le secteur des services. Cependant, du fait de l'importance de ses ressources naturelles, telles que l'uranium et le pétrole, le secteur primaire occupe une part supérieure à celle qu'occupe ce secteur dans les autres pays développés. Le secteur industriel canadien est également développé et comprend notamment l'aérospatiale, la biotechnologie et les transports ferroviaires.

### II. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA FRANCHISE

La franchise, entendue au sens large, c'est-à-dire n'impliquant pas nécessairement la transmission d'un savoir-faire, est apparue au Canada dans les années 30 et n'a cessé de se développer jusqu'à devenir un important secteur de l'économie dès les années 70. La « *franchise* » au sens de « *Business format franchise* », c'est-à-dire « la mise à disposition d'un savoir-faire », est quant à elle apparue au Canada dans les années 60.

Devant le développement des réseaux, une association a été créée en 1967 : l'Association canadienne de la franchise (ACF). De plus, les franchisés implantés au Québec ont fondé leur propre association : le Conseil québécois de la franchise (CQF) en 2004, ayant succédé au Conseil national sur le franchisage et le partenariat (CNFP), lui-même créé en 1984.

### ▪ Les chiffres

Les réseaux de franchise au Canada ont connu une forte progression. Par exemple, en 2007, le Canada comptait 1.200 réseaux de franchise, soit 350 de plus qu'en 2005. Les réseaux de distribution comprenaient 78.000 établissements, succursales et franchisés confondus.

Les réseaux de franchise y sont très implantés et connaîtraient ainsi la plus forte concentration de réseaux de franchise par rapport au nombre d'habitants : une franchise pour 450 habitants (à titre comparatif, les Etats-Unis comptent une franchise pour 600 habitants).

Le succès de la franchise est particulièrement marqué en Ontario, au Québec et en Colombie Britannique.

La distribution sous forme de franchise se développe dans environ 40 secteurs au Canada (centres sportifs, travaux, livraison à domicile, alimentation pour animaux, salons de beauté, alimentation, construction, pharmacies, formation, etc.).

De nombreux secteurs connaissent un fort taux de développement. Par exemple, les franchises de restauration sont les plus représentées, elles comprenaient à elles seules 259 enseignes en 2010.

La vente au détail est également fortement présente avec 78 enseignes en 2010 et connaît un succès croissant.

Comme en France, le secteur des services se développe rapidement. Ainsi, le secteur des services aux personnes âgées et des services à domicile s'est accru de 29 % entre 2009 et 2010 et concerne aujourd'hui 18 réseaux.

Les répercussions économiques des réseaux de franchise sont très conséquentes ; le chiffre d'affaires annuel de la franchise représentait en 2007 au Canada 90 milliards de dollars canadiens, soit environs 64,1 milliards d'euros.

L'impact de la franchise sur l'économie est de ce seul fait considérable, dans la mesure où ce chiffre représente environs 10 % du PIB du pays. La franchise génère également un important nombre d'emplois, on estime qu'elle représente plus d'un millions de personnes au Canada.

### ▪ Relations internationales

La croissance démographique a très rapidement évoluée au Canada, cela est due en partie à l'immigration.

Cette attractivité démocratique s'est accompagnée de l'affluence d'investissements étrangers. Environ les deux tiers des réseaux implantés au Canada sont d'origine étrangère. Ces réseaux importés viennent principalement des Etats-Unis, mais également d'Australie et d'Europe.

Malgré cela, une proportion relativement faible des réseaux français s'implante au Canada. La Fédération française de la franchise a ainsi relevé que seuls 9% des réseaux interrogés s'étaient implantés en Amérique du Nord. Il faut par ailleurs rappeler que la tendance est à la progression ; on relève une croissance de l'ordre de 3 % du développement des franchises françaises au Canada par rapport aux années précédentes.

Afin d'encourager le développement des franchises étrangères, plusieurs salons de la franchise sont organisés chaque année. On note une réelle politique d'attractivité, dont les bénéficiaires se ressentent puisque le Canada affiche une croissance continue en matière de développement de la franchise. Par exemple, l'Association canadienne de la franchise organise un salon de la franchise à Vancouver, Toronto et Montréal (en partenariat avec le Conseil québécois de la franchise).

### III. LE CADRE JURIDIQUE

Le régime juridique de la franchise relève de la compétence législative des Etats fédérés. Ainsi, la franchise est-elle soumise à des règles différentes selon l'Etat d'implantation.

A ce jour, seules certaines provinces ont légiféré en matière de franchise ; les provinces d'Alberta, d'Ontario, de l'Île du Prince Edouard et du Nouveau Brunswick. Un projet de loi est en cours d'élaboration au Manitoba.

Même si la définition de la franchise diffère d'un pays à l'autre, elle intègre le plus souvent la notion française de la franchise au sein d'une conception plus large.

### ▪ L'information précontractuelle

Les textes légiférés sur la franchise dans certaines provinces créent tous une obligation d'information précontractuelle à la charge du franchiseur.

La loi énonce que l'information précontractuelle doit être délivrée au plus tard 14 jours avant la signature du contrat de franchise, d'un contrat relatif à la franchise ou de la remise d'une somme par le candidat franchisé au franchiseur.

Cependant, le contenu de l'information devant être délivrée par le franchiseur diffère légèrement d'un Etat à l'autre, mais dans l'ensemble reste similaire.

Les informations exigées sont d'ailleurs de même nature que celles généralement exigées par les Etats ayant légiféré en la matière.

Tout comme la France, le Canada exige une transmission au franchisé d'informations relatives au franchiseur, notamment l'identification et les éléments historiques, mais également sur le contenu du contrat (tel que le montant du droit d'entrée), les obligations d'exclusivité, les exclusivités territoriales, les conditions d'extinction du contrat ainsi que la composition du réseau, notamment de la présence d'autres franchisés. De manière plus générale, il conviendra de transmettre toute information importante, c'est-à-dire dont la communication est susceptible d'influencer la décision du candidat franchisé. Ces informations sont naturellement à actualiser dès lors qu'un changement important intervient.

Par ailleurs, le franchisé peut mettre fin au contrat en cas de non respect de l'obligation d'information précontractuelle. Dans le cas où aucun document ne lui est remis, il dispose d'un délai de deux ans à compter de la signature du contrat pour le dénoncer. En revanche, en cas d'information incomplète, erronée ou tardive, le délai est raccourci à 60 jours à compter de la remise du document.

De plus, en cas de dommage subit par le franchisé du fait de la violation de l'obligation d'information précontractuelle, le juge peut dans certains cas lui accorder des dommages-intérêts.

### ▪ Exécution et extinction du contrat

Le contrat de franchise est soumis au droit contractuel qui, dans la majorité des Provinces, émane de la Common Law et, s'agissant du Québec, du code civil québécois, inspiré du code napoléon.

Les parties sont donc libres de définir au sein du contrat de franchise la durée de ce dernier, l'exclusivité territoriale éventuelle, les obligations réciproques des cocontractants, les conditions de transmission du contrat, les conditions de renouvellement ainsi que les cas de résiliation anticipée, notamment, la loi ne contenant pas de disposition particulière à cet égard.

Néanmoins, le droit de la concurrence canadien vient limiter le contenu des conventions signées par les parties, quoique ce droit offre des similitudes avec le droit français, pour ce qui concerne les rapports entre franchiseur et franchisé.

Ainsi notamment, les prix minimums imposés sont interdits ; les prix maximums imposés sont autorisés, à condition qu'ils ne constituent pas une pratique de prix minimum imposés déguisés ; les conditions de validité des clauses de non-concurrence sont similaires à celles exigées en France, limitation dans le temps et dans l'espace et proportionnalité au regard des intérêts en cause.

\*\*\*\*\*

On l'aura compris, le Canada présente des attraits indéniables, devant encourager les enseignes françaises à s'interroger plus précisément sur la question de l'exportation de leur concept dans ce pays phare du secteur de la franchise.

Reste à déterminer la forme sous laquelle s'y implanter ; c'est tout l'objet de l'étude plus générale réalisée par le Cabinet Simon Associés, qui vient de paraître aux Petites Affiches le 15 mars 2011.

**Flore SERGENT**  
Avocat  
SIMON Associés

**Homa HOMAYOUNIAN**  
Juriste  
SIMON Associés

## DROIT DE LA FRANCHISE

CA Aix-en-Provence, 15 mars 2011, inédit, RG n°10/04869

Conditions de recevabilité des moyens opposés par la caution au franchiseur

Dans cette affaire, le franchiseur avait actionné la caution en paiement des sommes que le franchisé, lui-même en liquidation judiciaire, restait devoir au franchiseur à raison de l'exécution du contrat de franchise et de certaines commandes passées auprès de la centrale d'achats. Le franchiseur réclamait donc à la caution le montant des sommes qu'il avait ainsi déclaré à ce titre au passif de la société franchisée.

Pour échapper à ses obligations, la caution avançait deux catégories d'arguments de nature à justifier la nullité du contrat de franchise et, ce faisant, à faire échec à la demande en paiement du franchiseur ; elle soutenait en effet que, d'une part, le contrat de franchise était privé de cause (en l'espèce, au motif que l'étroitesse du territoire concédé rendait l'exécution du contrat totalement impossible) et que, d'autre part, le contrat de franchise était nul en application de l'article L. 330-3 du code de commerce, relatif aux vices du consentement (en l'espèce, pour insuffisance des mentions figurant dans le DIP).

Le franchiseur faisait valoir notamment que la caution était irrecevable à invoquer chacun de ces deux arguments ; on y reviendra (on n'évoquera pas en revanche la question de leur bien fondé, qui relève d'une pure appréciation d'espèce sans véritable intérêt à la lecture de l'arrêt).

Sur le premier point, le franchiseur ne manquait pas d'avancer que l'absence de cause constitue une nullité « relative » du contrat, susceptible d'être invoquée par le seul débiteur (le franchisé), et ce conformément aux décisions régulièrement rendues par la cour de cassation il est vrai (v. par exemple Cass. civ. 3<sup>ème</sup>, 29 mars 2006, Bull.III, n°88 ; Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 29 sept. 2004, Bull. I, n°216 ; Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 9 nov. 1999, Bull.I, n°293).

Pour autant, la cour d'appel y voit une nullité « absolue » – susceptible d'être invoquée par tous, la caution y compris –, et considère donc la demande du franchisé recevable, ce en quoi l'arrêt nous paraît hautement critiquable (quoique cette erreur n'ait pas prêté à conséquence, l'argument du franchisé étant ensuite jugé mal fondé), et contraire à la jurisprudence précitée.

Sur le second point, en revanche, la cour d'appel d'Aix-en-Provence adopte en la solution – et le raisonnement – auquel la cour de cassation nous habituait depuis des années.

L'article 2313 du code civil énonce en effet que « *la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur* ».

Et, fort logiquement donc, la caution n'est pas recevable à invoquer le défaut d'information précontractuelle – exception « personnelle » au franchisé –, ainsi que la cour de cassation le rappelle régulièrement :

*« la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X, n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds de commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol, affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (v. Cass. ch. mixte 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15602).*

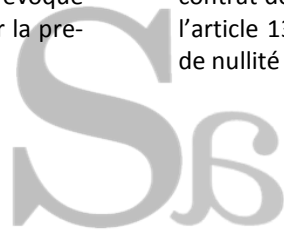
**CA Bordeaux, 28 févr. 2011, inédit, RG n°09/07241**  
De la ratification du contrat de franchise

Lorsqu'un conflit éclate entre le franchiseur et le franchisé au cours de la période d'exécution du contrat de franchise, le franchisé sollicite parfois la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, mais également sa nullité pour vice du consentement (en soutenant par exemple que le DIP est lacunaire ou erroné) ou pour absence de cause (par exemple en remettant en cause l'existence même du savoir-faire du franchiseur.

Une telle critique apparaît parfois alors que le contrat a été exécuté pendant plusieurs années, sans que le franchisé n'ait préalablement évoqué les causes de nullité dont il se prévaut pour la première fois devant la juridiction saisie.

Dans l'espèce commentée, le franchisé évoquait le dol et l'absence de contrepartie à la redevance, tandis que le franchiseur opposait à la demande de nullité invoquée la ratification du contrat par le franchisé.

La Cour de Bordeaux a accueilli ce raisonnement : elle retient que le comportement des parties (ressortant notamment en l'espèce de courriers) ainsi que l'aveu par lequel le franchisé s'était lui-même reconnu débiteur du franchiseur (au cours d'une procédure parallèle) au titre de l'exécution du contrat de franchise justifient, sur le fondement de l'article 1338 du code civil, le rejet des exceptions de nullité invoquées par le franchisé.



**Cass. com., 15 févr. 2011, pourvois n°09-16526 et 10-30194**  
Indivisibilité du contrat de prêt et du contrat de franchise

Les franchisés, dans leur grande majorité, ont recours à l'emprunt pour financer le commencement de leur activité en franchise ; les dirigeants des sociétés franchisés sont par ailleurs fréquemment appelés à se porter cautions solidaires de l'emprunt ainsi souscrit. C'est dans une telle hypothèse que se situe l'affaire commentée.

En l'espèce, les franchisés ayant obtenu l'annulation de leurs contrats de franchise, se posait alors la question du sort des contrats de prêts souscrits et des actes de cautionnement solidaires consentis par les dirigeants des sociétés anciennement franchisées.

La difficulté résultait notamment du fait que les contrats de prêts et de franchise ne faisaient pas référence l'un à l'autre.

Les franchisés et leurs cautions avaient tenté d'obtenir la nullité de leur contrat de prêt et de cautionnement. La cour d'appel n'ayant pas fait droit à leur demande et les ayant condamnés à payer diverses sommes aux créanciers, ils s'étaient alors pourvus en cassation.

Selon eux, « la nullité d'un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en œuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l'économie générale de l'opération » : le fait que les contrats de franchise et de prêts participent d'une même opération économique suffisait à ce que la nullité de l'un entraîne celle de l'autre.

La Cour de cassation ne suit pas les anciens franchisés dans leur raisonnement, considérant que le fait que les conventions participent d'une même opération économique ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l'indivisibilité des contrats.

Or, en l'espèce, la juridiction du fond avait justifié sa décision en relevant notamment que les contrats de prêt ne comportaient aucune référence aux contrats de franchise, que les contrats de franchise n'étaient pas conclus sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, et que chacune des conventions comportait des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres.

## CONCURRENCE / DISTRIBUTION

### **Autorité de la concurrence, décision n°11-D-07 du 24 février 2011** Limitation des sanctions en cas d'ententes ponctuelles sur marchés publics

L'Autorité de la concurrence a récemment sanctionné quatre entreprises pour s'être entendues lors de réponses à divers appels d'offres publics. Avant le dépôt des offres, les entreprises échangeaient par différents moyens sur leurs prix en vue du dépôt d'offres de couverture. Malgré l'attention des maîtres d'ouvrage, qui avaient déclaré plusieurs appels d'offres infructueux, certains marchés avaient néanmoins été attribués conformément aux souhaits des participantes à l'entente.

Dans cette affaire, les pratiques d'ententes ponctuelles étaient aisément établies par l'Autorité de la concurrence, notamment car trois des quatre entreprises mises en cause n'avaient pas contesté les griefs qui leur étaient reprochés. En revanche, l'Autorité n'a pas retenu d'entente nationale généralisée, ce qui posait la question de la détermination des sanctions applicables.

On rappellera qu'en matière d'ententes, les entreprises mises en cause encourent une amende équivalant à 10% de leur chiffre d'affaires mondial hors taxe consolidé, et que ce maximum est réduit de moitié lorsque les entreprises ne contestent pas les griefs, comme en l'espèce. L'Autorité de la concurrence a considéré que le dommage était limité, du fait du faible montant des marchés et de la durée d'exécution limitée de ces derniers. Elle a en revanche pris en compte, en tant que facteur aggravant, le fait que les comportements illicites aient été répétés sur une courte période.

L'Autorité a finalement condamné l'ensemble des sociétés à une amende inférieure à 1% de leur chiffre d'affaires mondial, au vu d'une part des engagements pris par les sociétés pour l'avenir, et d'autre part, pour l'une d'elles, des difficultés financières persistantes qu'elle rencontre.

### **Autorité de la concurrence, décision n°11-D-04 du 23 février 2011** Grande distribution et abus de dépendance économique

La dépendance économique des franchisés de la grande distribution a été une nouvelle fois évoquée devant l'Autorité de la concurrence, dans le cadre d'une demande de mesures conservatoires.

Des sociétés exploitant des magasins à l'enseigne « *Champion* », progressivement remplacée par l'enseigne « *Carrefour Market* », reprochent au Groupe Carrefour un abus de dépendance économique, sur différents fondements.

S'agissant d'une procédure provisoire, l'Autorité de la concurrence ne se prononce pas définitivement, mais fournit d'ores et déjà différentes informations. En particulier, elle exclut que le congé donné par le bailleur (appartenant au groupe du franchisé) au franchisé puisse constituer un abus de dépendance économique. Dès lors qu'il a respecté les délais légaux, le refus du bailleur de renouveler le bail n'est pas constitutif d'un abus, mais constitue un simple exercice de ses droits.

En revanche, l'Autorité de la concurrence poursuit la procédure au fond s'agissant des autres griefs, susceptibles de constituer un tel abus.

Parmi les reproches formulés, on relève notamment les freins à la sortie du réseau liés à l'interdépendance des différents contrats conclus avec le groupe de grande distribution (contrat de franchise, contrat de bail, contrat de fidélisation, statuts de la société franchisée, dans laquelle l'enseigne détient des participations significatives (34%)) et les limites aux choix des fournisseurs liées à la clause d'approvisionnement prioritaire insérée dans le contrat de franchise et d'approvisionnement.

L'Autorité de la concurrence considère enfin que la réduction de la visibilité de l'enseigne « *Champion* » pourrait constituer une modification abusive du contrat liant le franchisé et son franchiseur, dont le franchisé pourrait alors se prévaloir.

## DROIT DES MARQUES

### CA Douai, 15 février 2011, inédit, RG n°08/02850

#### Illustration des moyens de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon

Le titulaire des marques française et communautaire « 15 », avait assigné une société de vente par correspondance en raison de la commercialisation de chaussures reproduisant selon lui ses marques. La cour avait successivement envisagé les moyens de défense qui avaient été favorablement accueillis en première instance, ce qui avait conduit au prononcé de la déchéance d'une marque et la nullité de l'autre.

Selon les intimés (la société de vente par correspondance et son fournisseur de chaussures appelé en garantie), la marque française n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant cinq ans pour les chaussures, la déchéance devait la frapper.

La Cour suit l'argumentation développée par le titulaire de la marque, selon laquelle une marque inexploitée pendant cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance. En l'espèce, la Cour constate que les pièces versées aux débats établissent la reprise de l'usage de la marque pour les chaussures, visées dans l'enregistrement ; en conséquence, la demande de déchéance est rejetée.

S'agissant de la demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque communautaire, les intimées faisaient valoir que ce dépôt avait été effectué aux seules fins d'échapper à la déchéance de la marque française « 15 ». La Cour considère toutefois que la déchéance qui aurait pu être encourue au moment de ce dépôt ne concernait que les vêtements aussi, la demande de nullité fondée sur le caractère frauduleux comme moyen de défense à l'action en contrefaçon ayant pour objet des chaussures est rejetée.

Pour autant, alors même que les demandes reconventionnelles sont rejetées, l'action en contrefaçon n'est pas accueillie.

Selon les juges d'appel en effet, bien que les chaussures incriminées portaient le nombre « 15 », l'apposition sur celles-ci de la marque du fournisseur (équipementier sportif) connue d'un large public ne laissait pas de doutes sur l'origine commerciale des produits, le signe « 15 » étant utilisé en tant que nombre pour orner les produits comme d'autres nombres sur des chaussures de la même série. L'action en concurrence déloyale est pareillement rejetée faute de preuve d'un risque de confusion.

### CA Versailles, 6 janvier 2011, inédit, RG n°09/09302

#### Marque et personnage de film publicitaire

La Cour a été saisie d'une affaire dans laquelle une société, ayant déposé deux marques figuratives représentant un lapin blanc portant un nœud papillon et des lunettes noires –personnage de ses dernières campagnes publicitaires - ainsi que la marque verbale Lapin Blanc lesquelles désignaient notamment des légumes, a assigné en contrefaçon une société -et un réalisateur- qui avaient fait réaliser et diffuser un spot représentant des lapins mangeant des légumes.

Après une analyse détaillée du film litigieux, la cour exclut tout risque de confusion.

En effet, la Cour de Versailles a estimé que l'impression d'ensemble de la lapine apparaissant dans le film contesté est celle d'un personnage de fiction, ludique et enfantin tandis que celle laissée par le lapin blanc évoque le monde du show biz. La cour souligne au passage que l'association du lapin et des légumes est une idée non protégeable en soi.

L'action en concurrence déloyale est pareillement rejetée à l'issue d'une analyse de l'historique des campagnes publicitaires mettant en scène le lapin blanc.



## ACTUALITE SIMON ASSOCIES

### SALON DE LA FRANCHISE



SIMON ASSOCIES sera présent à la 30<sup>ème</sup> édition du Salon Franchise Expo Paris, qui se tiendra à Paris du 20 au 23 mars 2011. Nous aurons ainsi le plaisir de vous accueillir sur notre stand, situé au sein du Village des Experts.

### PUBLICATIONS RECENTES

**SIMON ASSOCIES** – « *Le développement international des réseaux de franchise* »

☞ **Dossier spécial des « Petites Affiches », 15 Mars 2011**

**F.-L. SIMON** - « *Connaître la règle du jeu* »

☞ **Hors Série L'Express, Mars 2011**

**S. RICHARD** - « *Franchise – Cap sur l'Italie* »

☞ **Points de Vente, Mars 2011**

**F.-L. SIMON** - « *Viva la franchise en Espagne !* »

☞ **L'Officiel de la Franchise, Février 2011**

**S. VECCHIONE** - « *Comment faciliter son divorce contractuel ?* »

☞ **AC-Franchise.com, Février 2011**

### PROCHAINES FORMATIONS

**SIMON ASSOCIES** – « *Actualité du droit de la franchise* »

**Formation EFE, 7 Avril 2011**

**F.-L. SIMON** – « *Le développement international des réseaux de franchise* »

**Formation FFF, 14 Juin 2011**

\*\*\*\*\*