



CONTRAT & PATRIMOINE

Dans ce numéro

Propriété intellectuelle

Sûretés et garantie

Concurrence

#PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

● Portée de la renommée d'une marque dans l'appréciation du risque de confusion

Au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale fait sienne la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'appréciation du risque de confusion en présence d'une marque au pouvoir distinctif normal.

La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Le premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la substance est reprise ici, a été l'occasion de précisions jurisprudentielles nombreuses tant au plan national qu'euro-péen, les dispositions de l'article 4 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 et de l'article 8 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 se rapprochant des nôtres.

Évidemment, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus le risque de confusion est élevé. Mais qu'en est-il lorsque la marque antérieure est dotée d'un pouvoir distinctif normal ? Dans un arrêt du 6 octobre 2005 rendu à propos de la marque Thomson Life, la Cour de justice de la Communauté européenne a considéré qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers (Thomson) et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal (Life), et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.

C'est en se fondant sur cette jurisprudence que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté l'opposition formée par la société américaine ECOLAB détentrice de la marque Ecolab déposée le 6 avril 2009 à la demande d'enregistrement de la marque Kairos Ecolab déposée le 23 novembre 2012 auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle par la société KAIROS pour des produits et services similaires. Imposant le critère de la notoriété de la marque dans l'appréciation du risque de confusion, la cour d'appel avait considéré que l'apposition des deux signes n'était pas suffisante à créer un risque de confusion dans la mesure où il n'est pas établi que la marque antérieure jouit d'une renommée particulière qui permettait au terme Ecolab de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome.

Puis, pour analyser la condition de position distinctive autonome et casser l'arrêt, la chambre commerciale s'est référée à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2014, selon lequel un élément d'un signe ne conserve pas de position autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris en son ensemble, une unité ayant un sens différent. Là encore, appuyant son analyse sur une domination du signe non reproduit, la cour d'appel avait considéré que l'attention du consommateur serait davantage portée sur le terme Kairos, jugeant les lettres d'attaque « K » et la sonorité « os » peu communes dans la langue française et fantaisistes pour les produits ou services en cause.

#SÛRETÉS ET GARANTIE

● Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et droit de poursuite individuel de la caution

L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise la caution ayant payé à la place du débiteur principal à le poursuivre malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance

→ Com. 21 juin 2016, FS-P+B, n° 14-25.344



↳ *d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution.*

Une société s'est rendue caution d'un prêt bancaire consenti à un entrepreneur individuel, M. X. En raison de la défaillance de ce dernier, la société caution a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative. Un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné M. X à payer à la société, au titre du recours subrogatoire, la somme en principal de 259 585,20 €. Mais M. X a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, respectivement les 24 septembre 2009 et 23 février 2012. La créance de recours de la caution contre le débiteur principal a été admise au passif. Et, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 14 septembre 2012, la société caution a poursuivi M. X., obtenant gain de cause devant les juges du fond.

Il est vrai que l'article L. 643-11 du code de commerce prévoit, parmi les cas de recouvrement, par les créanciers, de leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de leur débiteur, l'exercice du recours par la caution ou du coobligé qui a payé le créancier contre le débiteur principal. Pourtant, selon le débiteur principal qui contestait la condamnation prononcée contre lui à rembourser la caution, si la caution ou le co-obligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu'elle a payé et obtenu, avant l'ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre.

Sans surprise, le pourvoi du débiteur principal est rejeté, dans les termes suivants : « ayant exactement énoncé que l'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution, la cour d'appel en a déduit à bon droit que [la société] remplissait les conditions prévues par ce texte ».

→ Com. 28 juin 2016,
FS-P+B, n° 14-21.810

#CONCURRENCE

● Concurrence déloyale : caractérisation nécessaire du profit indûment tiré d'un savoir-faire

Est cassé l'arrêt d'appel qui a condamné une entreprise pour concurrence déloyale, dès lors que les motifs retenus par les juges sont impropres à établir que la société a tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une autre.

La société Appartement à louer a assigné la société Prada Retail France et la société italienne Prada SpA en concurrence déloyale et parasitisme. La première reproche aux secondes la commercialisation d'un ourson, selon elle identique à celui, dénommé Balou, qu'elle vend depuis 2006. Les juges du fond – précisément la cour d'appel de Paris – lui donnent gain de cause. Pour affirmer que les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société demanderesse, les condamner en conséquence in solidum à payer des dommages-intérêts à cette dernière et prononcer une mesure d'interdiction sous astreinte, ils ont retenu que la longévité de la commercialisation de l'ourson « Balou » et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, permettent de considérer que la société Appartement à louer est fondée à se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel. Les juges du fond ont ajouté qu'en décidant de commercialiser, à destination d'une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l'univers ludique de l'enfance et ayant les mêmes fonctions d'accessoire décoratif de sac matérialisé par l'adjonction d'un système d'accroche ou celle de porte-clef, ceci avec l'avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure le prestige de la marque Prada, et en s'inspirant par conséquent de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu'il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, les sociétés Prada ont tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer.

La Cour de cassation n'est pas convaincue mais, cassant l'arrêt d'appel pour défaut de base légale, c'est moins la pertinence du raisonnement qu'elle condamne (il y a bien concurrence déloyale lorsque l'on tire fautivement profit de la valeur économique créée par un concurrent) que le fait que la faute incriminée n'a pas été suffisamment caractérisée. Cette dernière juge, en effet, que les motifs retenus par les juges d'appel sont impropres à établir que les sociétés Prada avaient tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société Appartement à louer, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l'ourson litigieux. La cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, devra se montrer plus exigeante sur le plan probatoire : les juges ne peuvent, en effet, se contenter d'une présomption de faute tirée de la longévité et du succès commercial du produit imité.

→ Com. 5 juill. 2016,
FS-P+B, n° 14-10.108



Conditions d'utilisation :

L'ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d'auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n'est concédé au CNB qu'à titre temporaire et non exclusif, en vue d'une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d'exploitation n'entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire œuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.