

Réaffirmation de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en cas de demande en concurrence déloyale connexe à une demande relative aux marques

Frédérique Bocqueraz

Avocat

14-07-2014

Le droit des marques connaît des règles de compétence d'attribution et territoriale dérogatoires au droit commun. Les tribunaux de grande instance, dont une liste limitative est donnée par voie réglementaire (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France), ont compétence exclusive à connaître des actions ou demandes relatives aux marques et des actions ou demandes connexes en concurrence déloyale (art. L. 211-10 COJ, art. D. 211-6-1 COJ, art. L. 716-3 CPI, D. 716-12 CPI).

En application de ces dispositions, les tribunaux de commerce sont donc incompétents à connaître de telles actions ou demandes dès lors que ces demandes en matière de marques et en concurrence déloyale présentent un lien de connexité, c'est-à-dire un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Cette prorogation de la compétence des tribunaux de grande instance est connue depuis la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, et est désormais classique en droit des marques, et plus généralement en droit de la propriété intellectuelle. En outre, une jurisprudence interprète de manière large les dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, et donne compétence exclusive aux tribunaux de grande instance à connaître des actions en concurrence déloyale lorsque cette action met la juridiction saisie dans l'obligation d'apprécier la copie ou l'imitation d'un produit, de sa dénomination ou encore du slogan publicitaire de ces produits, sur lesquels existent des droits de propriété intellectuelle, même en l'absence d'une demande connexe en contrefaçon et même si le demandeur à l'action n'invoque pas ses droits de propriété intellectuelle (Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-19.748 ; Cass. com., 20 février 2007, n° 04-20.646 ; CA Paris, 19 février 2013, n° 12/20627, Juris-Data n° 2013-006359).

La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 3^e Chambre civile A, 27 mars 2014, n° 13/07698) a eu l'occasion de réaffirmer dans un arrêt récent la compétence exclusive des tribunaux de grande instance à connaître d'une action en concurrence déloyale connexe à une action en contrefaçon de marque. La société ENR DEVELOPPEMENT immatriculée le 15 septembre 2009 au registre du commerce et des sociétés de Lyon et ayant pour activité la commercialisation et l'installation de systèmes d'économies d'énergie met en demeure une société éponyme immatriculée postérieurement et exerçant la même activité, de modifier sa dénomination sociale. En réponse, celle-ci invoque sa marque verbale ENR DEVELOPPEMENT déposée le 27 septembre 2011 pour désigner

Bacaly n° 5 - Janvier-Juin 2014

des produits et services relevant de son domaine d'activité. Faute pour celle-ci d'obtempérer, la société ENR DEVELOPPEMENT assigne la société éponyme devant le tribunal de commerce de Lyon en nullité de sa marque et en concurrence déloyale.

Avant toute défense au fond, la défenderesse conteste la compétence du tribunal à connaître de la demande en nullité de marque. La demanderesse semble alors s'être désistée de cette demande, préférant assigner de nouveau la défenderesse en nullité de sa marque devant le Tribunal de grande instance de Lyon, le tribunal de commerce de Lyon restant toutefois saisi de la demande en concurrence déloyale de la société ENR DEVELOPPEMENT du fait de l'usage par la défenderesse de sa marque éponyme. La défenderesse maintient son exception d'incompétence compte tenu de ses droits de marque, sans conclure au fond. Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon se déclare compétent et fait droit à la demande en concurrence déloyale. La défenderesse forme alors contredit à l'encontre de cette décision.

Dans son arrêt, la cour d'appel de Lyon examine la nature de la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce Lyon et la recevabilité de ce recours. L'appelante estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond du litige dans son jugement ouvrant ainsi la voie à un contredit. L'intimée considère au contraire que le tribunal en a tranché le fond de sorte que seule la voie de l'appel est possible et qu'en toute hypothèse, le contredit formé par la défenderesse ne peut être requalifié en appel, faute pour celle-ci d'avoir respecté les règles procédurales applicables en la matière. La cour relève que le tribunal a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse et sur le fond de la demande en concurrence déloyale de sorte que son jugement ne pouvait donc être contesté que par la voie d'un appel. Le contredit est alors requalifié en appel (art. 91 CPC) que la cour déclare recevable estimant que les règles applicables en appel ne peuvent être opposées avant cette requalification opérée aux termes de l'arrêt de cette même cour.

La cour, qui analyse ensuite la demande en nullité du jugement soulevée par l'appelante, y fait droit sur le fondement du principe du contradictoire, faute pour le tribunal d'avoir mis en demeure l'appelante de conclure au fond.

Enfin, la cour s'intéresse à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante. Celle-ci fait valoir que le tribunal de commerce était incompétent à connaître de la demande en concurrence déloyale de l'intimée, dès lors que cette demande soulevait la question de la validité de la marque de l'appelante au regard de la dénomination sociale antérieure de l'intimée, qui elle, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. La cour estime que la demande en concurrence déloyale est connexe à la demande en nullité de marque pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon et relevait donc de la compétence exclusive de cette juridiction, et non du tribunal de commerce de Lyon, et ce bien que l'intimée se soit désistée de sa demande en nullité de marque devant ce tribunal. En l'espèce, la dénomination sociale ENR DEVELOPPEMENT de l'appelante correspond à la marque de l'intimée, et les décisions du tribunal de commerce ou de la cour et du tribunal de grande instance de Lyon auraient pu donner lieu à une contradiction de jugements. Tel

pourrait être le cas s'il était fait droit à la demande en concurrence déloyale de la société ENR DEVELOPPEMENT alors que la marque éponyme était reconnue valable, ou inversement. Après avoir fait une exacte application des règles de compétence en la matière, la cour sursoit alors à statuer en raison de cette connexité dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Lyon.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 3^e Chambre civile A, 27 mars 2014, n° 13/07698