

Contrefaçon de marque : l'appréciation du risque de confusion repose sur une analyse globale des signes en cause

Olivier Hubert

Juriste, doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3

11-07-2013

Les conditions de fond de l'action en contrefaçon de marque diffèrent selon que la marque est reproduite ou simplement imitée et que les produits et services en cause sont identiques ou seulement similaires. En cas de « double identité » entre les signes et les produits et services, la démonstration de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public est superflue, ce risque étant présumé de manière irréfragable. En revanche, lorsque la marque est simplement imitée et/ou que les produits et services ne sont pas identiques mais seulement similaires, il n'y a contrefaçon que si la preuve de l'existence d'un tel risque est rapportée. Ce risque de confusion résulte d'une « appréciation globale » fondée sur l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, raisonnablement informé et avisé, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel* ; CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, *Canon*).

La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 10 janvier 2013, n° 11/03500), statuant sur renvoi après cassation, vient justement de rendre un arrêt en ce sens. Le titulaire de la marque semi-figurative *Camille et Camille* et de la marque verbale éponyme, désignant des bijoux fantaisie, ainsi que la société exploitant ces marques, mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, avaient respectivement assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale une société concurrente pour avoir commercialisé des produits identiques sous la marque *Camille CL Lucie*. La première chambre civile A de la cour d'appel de Lyon avait confirmé le jugement de première instance, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée et poursuivie, en faisant droit à ces demandes et en prononçant la nullité de la marque *Camille CL Lucie* (CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 25 mars 2010, n° 09/01622). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation avait néanmoins cassé et annulé la décision d'appel au motif que la cour s'était déterminée sur la question du risque de confusion au regard du seul élément dominant, constitué du prénom Camille, sans expliquer en quoi les autres éléments des marques en cause étaient négligeables (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18812, JurisData n° 2011-008686). L'affaire a donc été renvoyée devant la même juridiction autrement composée. Celle-ci rejette finalement les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Tout d'abord, la cour examine une demande en nullité du jugement de première instance soulevée par la société défenderesse. Cette dernière prétend en effet que les demandeurs auraient dissimilé à la cour la mise en liquidation judiciaire de la société codemanderesse lors des plaidoiries. D'une part, la cour relève que la liquidation judiciaire est intervenue après la clôture des débats, deux jours avant l'audience des plaidoiries. Or, dans une procédure écrite, comme c'est le cas en l'espèce,

Bacaly n° 3 - Janvier-Juin 2013

l'ordonnance de clôture annonce donc la fin des débats (art. 760, CPC), si bien les faits survenus postérieurement à celle-ci n'ont, en principe, pas à être pris en compte par le juge ou les parties. D'autre part, la cour note que le mandataire judiciaire, devenu le liquidateur judiciaire de la société cédée, était bien présent à l'instance pour la représenter. Enfin, la question de la liquidation de cette société est, selon la cour, sans conséquence sur la solution du litige. La demande en nullité du jugement est donc rejetée, « la déloyauté avancée par la société [défenderesse] n'[étant] pas démontrée ».

Ensuite, la cour se penche sur la question principale de la contrefaçon et de l'existence ou non d'un risque de confusion. Si les marques litigieuses commencent bien par le même prénom Camille, qui a une position d'attaque, la cour relève néanmoins que « ce prénom n'est qu'une partie de la marque qui est complétée par d'autres éléments permettant une distinction ». La cour poursuit donc son raisonnement sur la question de la contrefaçon, se conformant ainsi à la position de la Cour de cassation ayant cassé et annulé le premier arrêt d'appel. Les deuxièmes prénoms, Camille d'une part, et Lucie d'autre part, dont le nombre de syllabes entendues est identique et qui se terminent tous les deux par le son [i], sont, malgré cela, jugés « totalement distincts ». Les signes & et CL, situés au milieu des marques en cause, sont des « éléments déterminants » et différents. En effet, si le signe & de la marque *Camille & Camille* se prononce « et », le signe CL de la marque *Camille CL Lucie*, n'a qu'un effet graphique et ne se prononce pas. De plus, le rythme de prononciation des deux marques est différent puisque la marque *Camille & Camille* s'appuie sur « un effet de répétition du même prénom, ce qui n'est pas le cas de la marque *Camille CL Lucie* ». En somme, les marques sont trop différentes pour faire naître un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public. La cour rejette donc la demande en contrefaçon et ne fait pas non plus droit à la demande en concurrence déloyale soulevée, pour les mêmes faits, par la société codemanderesse.

La cour étudie enfin la demande en responsabilité sans faute soulevée par la société défenderesse, condamnée à tort en première instance. Cette dernière reproche en effet aux sociétés demanderesse d'avoir subi un préjudice du fait de l'exécution du jugement de première instance pourtant infirmé ici. L'article 31 de la loi de 1991 sur les voies d'exécution forcée (devenu, depuis le 1^{er} juin 2012, l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011), instaure un régime de responsabilité sans faute au profit du débiteur de l'exécution forcée d'un titre exécutoire à titre provisoire (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 6 juillet 2012, n° 12/05718, JurisData n° 2012-016979 : en matière de brevets d'invention). Selon la cour, « il ne peut [néanmoins] être reproché [au demandeur en contrefaçon] d'avoir exécuté l'exécution du jugement », dès lors que la demande de suspension de l'exécution provisoire, formée antérieurement par la société défenderesse, avait été rejetée par le président de la cour d'appel. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le préjudice prétendument subi par cette dernière, consistant en la perte du réseau de franchise, ait un lien avec l'exécution forcée. Toutefois, le nom de la société défenderesse, a dû être modifié suite à l'exécution du jugement. Aussi, la cour condamne-t-elle les deman-

deresses à prendre en charge les frais de publication de sa décision, dans trois magazines, journaux ou sites internet du choix de la société défenderesse.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 10 janvier 2013, n° 11/03500