

## **Une marque peut acquérir un caractère distinctif par l'usage antérieurement à son dépôt et ne saurait valablement constituer la dénomination sociale d'un tiers dès lors qu'existe un risque de confusion**

**Sylvie Thomasset-Pierre**

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

17-01-2013

La société anonyme Bureau de vérification des chapiteaux, tentes, structures (BVCTS) a déposé le 3 juin 2005 la marque éponyme, désignant des services de vérification de chapiteaux, tentes et structures. Cette marque est également la dénomination sociale de la société depuis juillet 1986. L'Association nationale des bureaux de vérification, chapiteaux, tentes et structures (ANBVCTS) l'assigne en nullité de la marque BVCTS, pour absence de distinctivité. Celle-ci est déboutée par le TGI de Lyon le 2 septembre 2010, qui la condamne pour actes de contrefaçon. L'association fait appel de ce jugement, soutenant l'annulation de la marque et contestant les faits de contrefaçon.

**I/** Concernant sa demande en nullité de la marque, l'association fait valoir le caractère générique du signe, qui se contente de rappeler la nature de services sur lesquels il porte. Un tel signe, non distinctif au jour de son dépôt, est prohibé par l'article L. 711-2 a du CPI. Le tribunal en convient, mais constate l'acquisition du caractère distinctif par l'usage conformément à ce qu'autorise l'alinéa 3 de l'article L. 711-2. La cour d'appel relève que la SA a rapporté la preuve que le signe était utilisé à titre de marque antérieurement au dépôt pour désigner les services de la société, usage lui permettant effectivement de remplir sa fonction d'indication d'origine auprès du public concerné.

L'association invoque également un dépôt frauduleux. La cour d'appel rejette l'argument au motif qu'il n'est pas démontré que la SA a eu la volonté de s'approprier un marché. Cet argument renvoie à la jurisprudence selon laquelle le dépôt d'un signe à titre de marque ne se justifie que pour la réalisation des fonctions de la marque, et en premier lieu la fonction d'identité d'origine, et non pour la réalisation d'un objectif moins avouable, comme l'appropriation d'un marché au détriment des concurrents (Cass. com. 23 juin 2009, *Propr. Industr.*, 2009, comm. 58). Mais le fait que la SA exerce dans ce secteur d'activité depuis 20 ans décrédibilise cet argument, logiquement rejeté par la cour d'appel.

**II/** Concernant sa défense à l'action en contrefaçon, l'association se fonde sur deux moyens. Elle invoque tout d'abord le bénéfice de l'article L. 713-6 du CPI, aux termes duquel l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un signe similaire comme dénomination sociale lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. La cour d'appel n'admet pas l'antériorité

**Bacaly n° 2 - Juillet-Décembre 2012**

de la dénomination de l'association, au motif que le signe en litige est utilisé depuis 1986, date d'immatriculation de la SA sous cette dénomination. Cette motivation peu explicite nous paraît renvoyer à la jurisprudence selon laquelle la dénomination antérieure au dépôt de la marque ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 713-6 lorsque cette dernière était, avant son dépôt, notoirement connue (Cass. com. 21 mars 2000, *PIBD*, 2000, 700, III, 316). En l'espèce, l'utilisation de ce signe à titre de marque depuis 1986 lui a permis d'acquérir une véritable notoriété auprès des professionnels du secteur.

L'association invoque ensuite l'absence de confusion dans l'esprit du public, tenant d'une part à l'absence d'identité des signes et d'autre part à la qualité de professionnel averti du public concerné, à même de distinguer les produits et services des deux entités. La cour n'admet pas davantage cet argument que les précédents. Pour celle-ci « en intégrant, sans aucune autorisation, dans sa dénomination le sigle BVCTS, l'association ANBVCTS [...], a bien commis une contrefaçon de marque [...]. Cette intégration est bien de nature à faire confusion dans l'esprit du public concerné que sont les cirques, les loueurs de chapiteaux ou de tentes, et les professionnels de la sécurité, consommateurs normalement attentifs ». La cour d'appel énonce que la SA a apporté au débat des exemples de confusion de la part du public concerné probants, confirmant la condamnation pour contrefaçon.

L'argumentation peut *a priori* surprendre. En effet, dénomination sociale et marque n'ont pas la même finalité ; si la marque désigne les produits ou services d'une entreprise, la dénomination sociale n'a vocation qu'à désigner la personne morale elle-même. Toutefois, les juges de l'Union comme les juges nationaux admettent qu'une confusion entre ces deux signes puissent naître lorsque la dénomination sociale est apposée sur des produits ou des services, ou encore lorsqu'elle est perçue dans les faits comme une indication de provenance des produits ou services commercialisés par l'entreprise (CJCE 16 nov. 2004, *Anheuser-Busch*, Rec. 2004, I, p. 10989, pt. 23 – CA Nancy, aff. Céline, 6 avr. 2012, *JCP E*, 2011, pan. 916). Les faits de contrefaçon ne sont pas précisés dans l'arrêt. La solution se justifie dès lors que l'association a effectivement utilisé sa dénomination pour désigner ses propres produits ou services, dans la vie des affaires, ce qui est sous-entendu dans l'arrêt. À défaut, dans l'hypothèse où l'association n'aurait aucune activité commerciale, se contentant de fédérer certains des bureaux de vérification habilités par le ministère de l'intérieur pour des missions de vérifications, aucune atteinte à la fonction d'identité d'origine de la marque BVCTS ne saurait exister et donc, aucun acte de contrefaçon retenu.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1<sup>re</sup> chambre civile A, 7 juin 2012, n° 10/07482