

Des faits distincts caractérisés permettent l'admission d'une action en contrefaçon et d'une action en concurrence déloyale

Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon 3

L'existence d'une contrefaçon avérée permet rarement d'obtenir également gain de cause au titre d'une action en concurrence déloyale, les faits étant le plus souvent redondants. Toutefois, cette voie n'est pas toujours fermée aux requérants, comme le prouve cet arrêt de la cour d'appel de Lyon.

La SARL ACP est titulaire de la marque « Calmapic » déposée en 1995 pour des produits soulageant les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes. La SA La Drôme Provençale utilise les dénominations « Calm'pique » et « Kalm'prik » pour la commercialisation de produits identiques, dans les mêmes circuits de distribution.

La SARL ACP a assigné sa concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. Le TGI de Lyon a fait droit à l'action en contrefaçon mais a rejeté l'action en concurrence déloyale. Sur appel de la SA La Drôme Provençale, la cour d'appel de Lyon confirme l'existence de la contrefaçon et admet la concurrence déloyale.

1 - Au regard du droit des marques, l'intimée fait valoir trois arguments.

Tout d'abord, l'intimée argue de la déchéance de la marque fondant l'action en contrefaçon. ACP produit alors quelques factures et du matériel publicitaire, de 2006 à 2014. Il semble que ces factures, de faibles montants, ne concernent que quelques clients. Appliquant une jurisprudence constante, la cour d'appel estime que l'usage sérieux dans la vie des affaires est avéré et la déchéance ainsi écartée. En effet, « l'usage sérieux ne dépend pas de la valeur du chiffre d'affaires, ou encore du public visé même s'il est limité, mais de l'exploitation constante du produit ou du service désigné par la marque » (TGI Paris, 5 déc. 2014, n° 12-15992, *RTD com* 2015, p. 267, comm. J. Azéma).

Ensuite, l'intimée argue du caractère descriptif de la marque « Calmapic ». Toutefois, La Drôme Provençale ne demande pas la nullité de la marque sur ce fondement. Cette omission est d'autant plus surprenante – et peut-être regrettable pour la défenderesse – que la cour d'appel de Lyon a, dans un passé récent, fait preuve de sévérité à l'égard de marque évocatrice déposée dans le domaine

pharmaceutique. Dans un arrêt en date du 13 mai 2015, cette dernière a déclaré nulle la marque « Fiproline » pour des produits antiparasitaires à usage vétérinaire, car reprenant de façon non arbitraire le principe actif contenu par le produit, baptisé fipronil (CA Lyon, 13 mai 2015, n° 13-08055, SAS Merial c/ SA Virbac, JurisData n° 2015-017831, *Prop. Ind.* 2015, étude 22, M. Berguig et D.-I. Tayer). La frontière entre marque évocatrice faible et marque dépourvue de distinctivité est parfois ténue, et l'on peut s'interroger sur la validité d'un signe aussi transparent que « Calmapic » et le bien-fondé de son appropriation exclusive.

Enfin, l'intimée plaidait l'absence de risque de confusion entre les signes en cause. La cour d'appel, appliquant la méthode d'appréciation globale résultant de la jurisprudence de la CJUE (CJCE 29 sept. 1998, Canon, Rec. P. I-5507 ; *RTD eur.* 2000, p. 100, obs. G. Bonet) a, sans surprise, conclu au risque de confusion entre les signes « Calmapic » et « Calm'pique ». Il s'agit de signes très similaires, tant sur les plans visuels, phonétiques que conceptuels, pour des produits identiques. La faible distinctivité du signe Calmapic est un critère d'appréciation également retenu. En revanche, l'application de cette même méthode a conduit la cour à écarter tout risque de confusion avec la dénomination Kalm'prik, l'identité des produits ne compensant pas la faible similitude des signes.

2 - Concernant l'action en concurrence déloyale, la cour prend soin de relever que les fautes imputées à la SA La Drôme Provençale (conditionnements, présentoirs et argumentaires de vente proches de ceux de la SARL ACP) sont distincts des faits reprochés au titre de la contrefaçon (usage d'un signe similaire pour la commercialisation de produits identiques), condition impérative pour permettre une condamnation sur ces deux fondements. Se pose alors le délicat problème de la réparation des préjudices en résultant. Il y a en effet lieu de déterminer précisément le dommage afférent à chacun de ces fondements, afin d'éviter qu'un même préjudice ne soit réparé deux fois (CA Paris, 9 oct. 2009, SARL Procigar, JurisData n° 2009-018558). C'est ainsi que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action en concurrence déloyale jusqu'à l'appréciation du préjudice pouvant être imputé à la contrefaçon.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 2 juillet 2015, n° 14/01174