

Articulations des marques et des autres signes de l'entreprise

Florent Berthillon

Doctorant contractuel à l'Université Jean Moulin Lyon 3

Deux SARL s'inscrivent respectivement, sous la même dénomination sociale, aux RCS de Paris et de Bourg-en-Bresse. La société parisienne est titulaire d'une marque semi-figurative « Byzance » enregistrée en classe 35 et 42 (services d'architecture, décoration intérieure, conseil en aménagement mobilier, fourniture de mobilier de bureau et d'habitation) le 13 juillet 2006, ainsi que d'une marque « Byzance Home » déposée le 8 avril 2011. La société burgienne exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment, et détient à ce titre une marque « Byzance DC Design Compagny » enregistrée le 4 janvier 2013 pour les classes 19, 20, 37 et 42.

Suite à sa mise en demeure – restée infructueuse – de cessation d'utilisation de sa marque par la société burgienne, la SARL parisienne l'assigne en contrefaçon ainsi qu'en annulation de sa marque. Par la suite, la demanderesse est placée en redressement judiciaire. Concernant le procès en contrefaçon, le tribunal de commerce de Lyon fait droit à ses demandes à l'égard de sa première marque, mais l'a déboutée concernant la marque « Byzance Home ». La nullité de la marque « Byzance DC Design Compagny » fut également prononcée.

La société défenderesse interjette appel de ce jugement. Elle demande que soit déclarée l'inopposabilité de la marque « Byzance » à son égard, dès lors que celle-ci n'a pas été renouvelée, ainsi que la déchéance des droits de l'intimée sur la marque « Byzance Home », en classes 35 et 42, faute d'un usage sérieux de celle-ci de la part de son propriétaire.

Assez classiquement, la question posée à la cour tient à la validité des titres prétendument contrefaits, tantôt au titre du renouvellement de la marque, tantôt au titre de l'exigence d'un usage sérieux de celle-ci.

Sur le défaut de renouvellement de la marque, la cour n'accueille pas le moyen de la société appelante, considérant que le titre ne disparaît que pour l'avenir. Quant au défaut d'usage sérieux de la marque, elle la déboute, le délai de cinq ans prévu par l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas expiré lorsqu'elle a formé pour la première fois sa demande de déchéance, soit le 25 avril 2016.

I/ Sur la validité des titres contrefaits

A/ L'absence de renouvellement de la marque

La cour rejette les prétentions de la société appelante tendant à faire déclarer l'action en contrefaçon irrecevable sur la base du non-renouvellement de la marque « Byzance ». À cet égard, elle rappelle que la déchéance qui en résulte ne saurait valoir que pour l'avenir. Par conséquent, l'utilisation par la société appelante de la marque « Byzance DC Design Company » demeure contrefaisante « sur des faits d'exploitation afférents à la période du 28 septembre 2005 au 28 septembre 2015 ». Le moyen n'avait que peu de chance de prospérer, en ce qu'il ne remet pas en cause la validité du titre au regard de la période concernée par les faits de contrefaçon. On peut d'ailleurs supposer, en l'espèce, que le non-renouvellement de la marque ne soit que la conséquence des difficultés économiques que connaît l'intimée, dont la mise en redressement judiciaire est une illustration.

B/ Le défaut d'usage sérieux de la marque

Concernant la marque « Byzance Home », en revanche, le moyen de la société appelante est de nature à fonder une défense efficace face au grief de contrefaçon. En effet, le défaut d'usage sérieux d'une marque est sanctionné, au regard des dispositions de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, par la déchéance du titre. À cet effet, l'absence d'usage sérieux doit être caractérisée sur une période de 5 ans. Pour faire échec à l'argument, la cour retient que ce délai n'était, en l'espèce, pas écoulé. Pour apprécier cet élément, les juges du fond s'en remettent au jour de la publication de la marque d'une part et, d'autre part, au jour où l'appelante a formé, pour la première fois sa demande de déchéance, soit le 25 avril 2015. Concernant tant le point de départ que l'aboutissement de cette procédure, la décision de la cour se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-13.144)

II/ Sur l'interaction de la marque et d'autres signes

A/ Le principe d'indépendance

Bien qu'elles n'aient pas les mêmes fonctions, les marques et d'autres signes tels que les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes n'en demeurent pas moins susceptibles d'entrer en conflit. En principe, ainsi qu'en dispose l'article L713-6 du Code de commerce, « l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire ». Toutefois, la limite de cette coexistence est atteinte lorsque l'utilisation desdits signes porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, cette dernière étant caractérisée par le risque de confusion qui risquerait d'en résulter, dans l'esprit du

public, entre les entités ou leurs produits. En l'espèce, l'intimée s'estime lésée par l'utilisation de sa dénomination sociale par l'appelante.

B/ La limite du risque de confusion

Sur cette dernière question, les juges du fond se fondent sur deux observations. D'une part, ils retiennent la similitude des activités exercées par les deux sociétés, toutes deux spécialisées dans l'aménagement intérieur et la décoration. D'autre part, la cour caractérise le risque de confusion au regard des similarités entre les deux signes, plus importantes selon elle que leurs différences. Elle observe, en effet, que l'adjonction du terme « Home » n'est pas de nature à distinguer la marque parisienne et les divers signes burgiens, dans la mesure où celui-ci n'est pas un élément dominant au regard de l'activité pratiquée. On regrettera, néanmoins, que la cour n'ait pas pris en compte l'élément temporel dans son appréciation. En effet, concernant *a minima* la dénomination sociale, l'appelante faisait valoir, en vain, son antériorité vis-à-vis de la marque « Byzance Home ». Reste, néanmoins, que l'intimée pouvait se prévaloir d'une acquisition plus ancienne de sa marque « Byzance », qui fonde à elle seule l'interdiction d'usage de la dénomination sociale pour les activités de décoration.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 17 mai 2018, n° 15/05868