

Une action en contrefaçon de marque ne peut prospérer que si le signe second est utilisé à titre de marque

Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon 3

Le droit de propriété sur une marque est loin d'être absolu pour son titulaire. En effet, ce droit ne sera protégé par l'action en contrefaçon que si l'usage du signe par un tiers l'est dans la vie des affaires et porte atteinte à une fonction de la marque. La jurisprudence a, ces dernières années, encore circonscrit ce droit de propriété, en exigeant que l'usage du signe second le soit « à titre de marque ». L'arrêt commenté de la cour d'appel de Lyon en donne une nouvelle illustration.

La SAS Bexley commercialise, sous la marque verbale « Bexley », des vêtements, chaussures et des accessoires de mode. La SAS Captain Corsaire commercialise, notamment sur son site internet, des vêtements de style marin. La SAS Bexley a fait constater par huissier que, sur le site sitecaptain-corsaire.com, dans l'onglet « collection femme », des vêtements étaient référencés sous la dénomination Bexley. Elle a en conséquence saisi le juge des référés afin de faire défense à la SAS Captain Corsaire d'utiliser le signe Bexley sur son site internet et la condamner à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur son préjudice. Le juge des référés déboute la SAS Bexley, qui interjette appel.

L'appelante demande à la cour de reconnaître les actes de contrefaçon de sa marque. Elle relève en effet que la SAS Captain Corsaire utilise sans autorisation sa marque pour des produits identiques, dans la vie des affaires, dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique. Quant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, Bexley soutient que les agissements de l'intimée désorganisent son réseau de distribution et la placent dans son sillage, en lui faisant indûment profiter de ses investissements.

La cour d'appel confirme l'analyse du juge des référés. La marque, garantie de provenance des produits commercialisés auprès du public, est Captain Corsaire. C'est seulement en utilisant cette marque sur le site internet que l'on peut aboutir à l'onglet présentant une veste dont la dénomination est Bexley. Cette dernière dénomination est celle d'une ville anglaise, les lignes de vêtements Captain Corsaire se voyant attribués des noms de ville. La cour en déduit l'absence d'atteinte à une

des fonctions de la marque, notamment la fonction de garantie d'origine, dès lors que la dénomination Bexley n'est pas utilisée par Captain Corsaire à titre de marque, mais comme référence au charme et au style anglo-saxons. Cette position, défavorable aux titulaires de marque, est de plus en plus affirmée en jurisprudence (Cass. com., 24 sept. 2014, JurisData 2014-021754, *Prop. Ind.* 2015, comm. 2, P. Trefigny pour la reproduction des marques Ferrari et Renault sur des modèles réduits ; Cass. com., 31 mars 2015, JurisData n° 2015-007085, *Communication comm. élect.* juin 2015, comm. 49, C. Caron pour la reproduction de la marque Moulin Rouge). Si la solution paraît sévère pour Bexley, on peut toutefois rappeler qu'un nom géographique, même constituant un signe arbitraire comme en l'espèce, ne peut pas être approprié par une seule entreprise et doit rester à la disposition de tous dès lors qu'il est utilisé dans son sens commun (concernant le village lorrain Baccarat, voir Cass. com., 17 mai 1982, *PIBD* 1982, n° 312, III, 238).

L'action en concurrence déloyale est également rejetée, aux motifs que les faits incriminés ne sont pas « matériellement distincts de ceux argués au titre de la prétendue contrefaçon, les atteintes alléguées à la dénomination sociale, au nom commercial ou au réseau de distribution n'étant que des conséquences dommageables ». Cette argumentation est surprenante dès lors que les faits n'ont précisément pas été qualifiés d'actes de contrefaçon. Rien n'interdisait alors aux juges d'apprécier s'ils étaient constitutifs, ou non, de concurrence déloyale ou de parasitisme, l'éventuel préjudice subi par Bexley ne risquant pas d'être réparé deux fois pour les mêmes fautes.

Cet arrêt confirme le délaissement de la fonction de réservation historiquement attachée à la marque (CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm/Winthrop, Rec. p. 1183) et l'affaiblissement progressif des droits du titulaire d'une marque confronté à l'utilisation de son signe par un tiers.

Arrêt commenté :

CA Lyon, chambre 8, 22 septembre 2015, n° 14/04493