

**Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,
11 mars 2011, RG numéro 08/01096**

Emilie Jonzo

► **To cite this version:**

Emilie Jonzo. Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2011, RG numéro 08/01096. Revue juridique de l'Océan Indien, Association " Droit dans l'Océan Indien " (LexOI), 2011, pp.139-143. hal-02623033

HAL Id: hal-02623033

<https://hal.univ-reunion.fr/hal-02623033>

Submitted on 26 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

4. Droit des affaires

Chronique sous la responsabilité de **Anne-Françoise Zattara-Gros**, Maître de conférences à l'Université de La Réunion - Responsable du Master 2 Droit du Patrimoine-Droit notarial

4.2. Concurrence

Concurrence – propriété intellectuelle – droit d’auteur – contrefaçon – dépôt de marque en fraude aux droits des tiers – dénigrement.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, arrêt du 11 mars 2011 (Arrêt n°08/01096)

Emilie JONZO, Doctorante à l’Université de La Réunion

La société victime d’un dépôt de marque en fraude à ses droits peut agir contre le déposant concurrent sans avoir à justifier ni de droits antérieurs, ni d’une domiciliation en France. Les seules conditions nécessaires à l’exercice d’une telle action résident dans « l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant », de la conscience de la nécessité du signe pour la société victime et de l’intention de nuire à cette dernière.

La contrefaçon quant à elle ne peut résider dans l’identité du thème choisi mais exige l’existence d’une représentation ni nouvelle ni originale, donnant une « impression visuelle d’ensemble » identique à un observateur averti.

Enfin, le dénigrement est manifeste lorsque des informations mensongères sont transmises aux clients de la société victime, expressément nommée, dans le but de nuire à celle-ci.

Sur tous les marchés, les sociétés se livrent à une concurrence féroce afin de pouvoir développer ou pérenniser leur activité, et d’attirer la clientèle. Toutefois, même si les actes concurrentiels font partie de la vie des affaires, ils sont encadrés par la loi dans un objectif de protection des entreprises elles-mêmes. Cet arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 11 mars 2011 nous rappelle d’ailleurs les contours qu’instaure le droit en matière de concurrence.

Après avoir travaillé avec la société S. en tant qu’agent commercial, Monsieur D. crée avec Monsieur L., fondateur de la société précitée, la société B. en 1998. Des différences de point de vue opposant les deux associés, ils décident de mettre fin à leur collaboration. Le 31 décembre 2002, ils signent donc un protocole d’accord prévoyant la cession des parts de Monsieur L. dans ladite société à Monsieur D., ainsi qu’un engagement de ladite société de continuer la distribution de la marque « Baobab Company ». Dégagé du respect de la clause de non concurrence, Monsieur D. reste soumis au respect des règles de concurrence loyale. En 2003, Monsieur D. procède au dépôt de la marque « Maki Company » auprès de l’Office Malgache de la Propriété Intellectuelle, et à l’enregistrement d’une société nommée M. Le litige survient alors lorsqu’il se rend compte que la société S., appartenant à son ancien associé, a déposé en 2004 la même marque auprès de l’INPI. En 2006, il met alors en demeure cette société à plusieurs reprises de faire radier cette marque. Mais ces lettres n’eurent pas l’effet escompté. Au contraire, la société S. informait alors par courrier leurs clients communs que les articles de la société M

pourraient être saisis pour contrefaçon. Par la suite, la société S. fait effectivement saisir plusieurs milliers de marchandises de la société malgache au motif d'une prétendue contrefaçon.

Le 6 juin 2006, Monsieur D. ainsi que la société M. assignent la société S. afin d'obtenir le transfert de la marque déposée par cette dernière à leur profit, ainsi que l'annulation desdites saisies. La société S. exerce alors une action reconventionnelle dénonçant des actes de contrefaçons et de concurrence déloyale de la part des demandeurs. Par un jugement en date du 23 mai 2008, le TGI de Saint-Pierre répond favorablement aux demandes de Monsieur D. et de la société M. D'une part, il ordonne le transfert de la marque déposée par la société S. à leur profit, considérant que ce dépôt a été réalisé en fraude à leur droit. D'autre part, il condamne la société S. au versement de dommages et intérêts au profit des demandeurs pour les actes de dénigrement et de concurrence déloyale.

La société S. interjette appel. Elle défend l'idée que Monsieur D. et la société M. ne pouvaient demander le transfert de la marque déposée par elle à leur profit sur le fondement de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle. Selon elle, la fraude aux droits des tiers suppose que ce dernier en ait sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, elle envisageait de déposer la marque « Maki » depuis 2001, ce que Monsieur D. n'ignorait pas du fait de ses fonctions d'agent commercial de la société. Enfin, ils ne démontrent pas qu'elle avait connaissance de l'utilisation de ladite marque sur le territoire français, ni son intention de leur nuire par le dépôt litigieux. Ensuite, quant aux saisies réalisées et aux courriers envoyés aux clients communs, la société S. se défend de tout acte de concurrence déloyale et de dénigrement, du fait de l'absence de mauvaise foi et d'une quelconque intention de nuire.

Cet arrêt pose donc la question des conditions d'existence de plusieurs infractions : celle du dépôt de marque en fraude aux droits d'un tiers, de la contrefaçon d'un dessin et du dénigrement.

L'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 11 mars 2011 répond successivement à chacune de ces questions. Il considère tout d'abord *« qu'il est constant en droit que l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le sigle litigieux mais seulement la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'il suffit qu'à la date du dépôt le déposant ait été conscient de la nécessité du signe pour l'activité de la victime de la fraude »* et enfin *« qu'il importe peu que la victime de la fraude soit domiciliée à l'étranger, la fraude étant caractérisée dès lors que le dépôt litigieux a été effectué en connaissance de cause et afin d'empêcher un concurrent de s'implanter sur le marché français en le privant du signe nécessaire à son activité »*. Il statue ensuite sur la question de la contrefaçon en considérant que la contrefaçon d'un dessin ou modèle n'est pas constituée par l'identité du thème, mais s'appuie sur une représentation identique *« sans aucun caractère de nouveauté ou d'originalité »* donnant une *« impression visuelle d'ensemble »* identique à un *« observateur averti »*. S'agissant d'ailleurs de la saisie réalisée sur des marchandises contrefaites, elle doit répondre à réglementation spécifique à la saisie-contrefaçon et ne peut en aucun cas se fonder sur l'article 145 du Code de procédure civile. Le non respect de cette procédure particulière entraîne la nullité de la saisie. Enfin, l'envoi de courriers à des clients communs avec un concurrent, qui désignent expressément la marque concurrente et le fournisseur de celle-ci et qui contiennent des affirmations mensongères, représente effectivement un dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale.

Le présent arrêt clarifie donc les contours de trois types d'agissements anticoncurrentiels : le dépôt d'une marque en fraude aux droits d'un tiers, la contrefaçon et le

dénigrement. Pour chacun, la Cour d'appel de Saint-Denis rappelle des règles d'ores et déjà établies.

- La protection d'un concurrent contre le dépôt de marque en fraude à ses droits passe par la nullité du dépôt litigieux et/ou par l'action en revendication.

En ce qui concerne l'action en annulation du dépôt frauduleux tout d'abord, la Cour d'appel de Saint-Denis ne fait que rappeler les conditions classiques de cette action. Ainsi, l'arrêt cite à la fois les conditions exigées et celles dont l'existence est indifférente. Les premières, qui permettent de constater l'existence de la fraude, sont triples. L'arrêt cite en premier lieu « la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ». Il reprend ainsi l'expression de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006³⁹⁴, s'inscrivant ainsi dans la ligne d'une jurisprudence constante. L'arrêt exige ensuite que « le déposant ait été conscient de la nécessité du signe pour l'activité de la victime de la fraude ». Il confirme ainsi la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 25 avril 2006, celle-ci considérait qu'« un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité »³⁹⁵. Enfin, la Cour d'appel de Saint-Denis rappelle que le dépôt est frauduleux si l'objectif est « d'empêcher un concurrent de s'implanter sur le marché français ». Il reprend donc l'exigence classique résidant dans l'intention de nuire au concurrent. Il rappelle ainsi un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2000, selon lequel la fraude réside dans le fait de « déposer [une marque] dans la seule intention de nuire et/ou de s'approprier indument le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue »³⁹⁶. Or, c'est exactement l'intention qu'avait en l'espèce la société ayant procédé au dépôt frauduleux. L'ensemble de ces conditions étant réunies, la Cour ne pouvait que constater l'existence d'une fraude dans ce dépôt. Contrairement aux arguments invoqués par la société précitée, aucune autre condition n'était nécessaire pour constater cette infraction. L'arrêt rappelle que « la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le sigle litigieux »³⁹⁷ ainsi que le lieu de domiciliation sont toutes deux indifférentes. L'absence de celles-ci n'exclue pas le bénéfice de l'action pour la victime du déposant. Les juges du fond clarifient ainsi la situation quant aux conditions réellement nécessaires en excluant certaines d'entre elles invoquées par le déposant frauduleux.

En ce qui concerne l'action en revendication ensuite, celle-ci est régie par l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci exige un enregistrement, des droits antérieurs, mais aussi une fraude. Ces conditions sont entendues largement et témoignent ainsi de la sévérité des juges envers les dépôts en fraude aux droits des tiers. Tout d'abord, s'agissant de l'enregistrement, la seule demande de celui-ci suffit. Ensuite, les droits antérieurs sont constatés par le simple usage de la marque auparavant. Quant à la fraude, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2000 considère que « L'expression "en fraude des droits d'un tiers" doit, au sens de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, être prise dans son acception habituelle, laquelle ne vise pas uniquement la violation de droits spécifiques comme ceux de la propriété intellectuelle (...) »³⁹⁸.

³⁹⁴ Com., 19 décembre 2006, pourvoi n°05-14431, Bulletin 2006 IV n° 265 p. 287.

³⁹⁵ Com., 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641, Bulletin 2006 IV N° 100 p. 97.

³⁹⁶ CA Paris, 23 février 2000.

³⁹⁷ Confirmation de l'arrêt Com., 19 décembre 2006, précité.

³⁹⁸ CA Paris, 23 février 2000, précité.

Par conséquent, toutes les conditions étaient réunies pour que la société victime puisse obtenir à la fois l'annulation du dépôt et le transfert à son nom de la marque déposée frauduleusement.

- Un autre conflit opposait également ces deux sociétés, s'agissant d'une prétendue contrefaçon. Ce fut donc une occasion pour la juridiction de rappeler, là encore, des solutions jurisprudentielles constantes. L'action en contrefaçon, fondée en l'espèce sur le droit d'auteur à défaut d'enregistrement des dessins et modèles, posait ici deux questions.

La première résidait dans la qualité d'auteur, plus précisément celle de l'auteur salarié. En principe, l'auteur est celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée, tel que le prévoit l'article L.113-1 du code de propriété intellectuelle (« *la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée* »). Cependant, cette présomption simple bénéficie uniquement aux personnes physiques. Or, la personne sous le nom de laquelle les dessins litigieux étaient divulgués était une société, donc une personne morale. En réalité, le cas de l'auteur salarié obéit à un régime spécifique. En effet, le fait qu'une œuvre ait été réalisée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail n'emporte en aucun cas transfert des droits d'auteur vers son employeur. En effet, l'article L.111-1 alinéa 3 dispose que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1^{er} ». La qualité d'auteur est attachée à la personne même qui a marqué l'œuvre de son empreinte, de sa personnalité. Elle ne saurait appartenir à l'employeur, malgré le lien de subordination ou les éventuelles directives ayant conduit le salarié à cette création. Il s'agit là d'une position jurisprudentielle constante³⁹⁹. Pour que l'employeur puisse jouir des prérogatives appartenant à l'auteur salarié, il faut que ce dernier lui transfère expressément ses droits. Toute cession implicite n'est pas valable. Le Code de la propriété intellectuelle met en place, par les articles L.131-2 et L.131-3, des conditions à respecter pour céder à son employeur ses droits d'auteur. Ce sont ces conditions qui ont permis de reconnaître à la société arguant d'une contrefaçon auteur de certains dessins et non d'autres. L'enjeu de cette reconnaissance de la qualité d'auteur s'avérait particulièrement important pour ladite société. En effet, la qualité d'auteur donnait ici qualité pour agir en contrefaçon. Par conséquent, la société ne pouvait agir que pour les dessins dont la cour l'a reconnu auteur.

Une fois cette qualité déterminée, il s'agissait ensuite de statuer sur l'existence ou non d'une contrefaçon. L'arrêt se prononce ainsi sur les conditions d'existence de cette infraction. La Cour se fonde ici sur la reproduction à « l'identique et sans aucun caractère de nouveauté ou d'originalité » ainsi que sur « l'impression visuelle d'ensemble que donne le dessin sur un observateur averti » (article L.713-3 a et b). Cette dernière étant rejetée par la Cour, la première l'est également *a fortiori*. La présence d'une quelconque contrefaçon devait donc être écartée en l'espèce, ce qui n'est pas sans conséquence sur les saisies précédemment réalisées. En effet, si la contrefaçon n'existe pas, les saisies réalisées sur ce fondement ne sont pas valables. La nullité de ces dernières a été demandée par la société victime, qui fonde sa demande sur un autre argument, celui du détournement de procédure. Conformément aux arguments invoqués, la Cour rappelle alors sur ce point que la saisie-contrefaçon obéit à une procédure particulière. Cette dernière doit impérativement être respectée sous peine de nullité. L'utilisation d'une autre procédure de saisie, motivée par l'existence d'une éventuelle contrefaçon, est considérée comme un détournement de procédure ayant pour conséquence la nullité de ladite saisie. Par conséquent, même si la

³⁹⁹ Civ. 1^{ère}, 16 décembre 1992, pourvoi n°91-11480, Bulletin 1992 I N° 315 p. 207 ; Civ. 1^{ère}, 21 octobre 1997, pourvoi n°95-17256, Bulletin 1997 I N° 285 p. 192 ; Civ. 1^{ère}, 23 janvier 2001, pourvoi n°98-17926, Bulletin 2001 I N° 12 p. 7.

contrefaçon alléguée avait été confirmée, la saisie litigieuse aurait été déclarée nulle pour détournement de procédure.

• Enfin, la société M. affirmait également être victime de dénigrement de la part de sa concurrente. Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale consistant à discréditer publiquement les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent afin d'en obtenir un certain profit. En l'espèce, la Cour ne pouvait que confirmer l'existence d'un tel acte de concurrence déloyale compte tenu des agissements du concurrent. Ce dernier a en effet émis, à destination de nombreux clients de la société victime, un message mensonger à propos de cette dernière poussant ainsi les dits clients à rompre les relations contractuelles avec elle. Ces messages citent expressément la société victime. De plus, ils mettent en cause l'honnêteté de celle-ci, ce qui constitue effectivement un dénigrement conformément à la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2006, selon laquelle « Toute allégation ayant pour objet de mettre en cause l'honnêteté d'un concurrent afin d'en détourner la clientèle, telle que l'allégation de constitution de faux par le concurrent, constitue un dénigrement »⁴⁰⁰. L'intention de nuire au concurrent et même de l'évincer du marché était également manifeste, puisque le concurrent espérait, par ses agissements, enlever à la société victime toute chance de développement, lui assurant ainsi une place privilégiée sur le marché qu'ils partageaient. Le dénigrement étant manifeste, il fallait ensuite déterminer si la société victime était fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Pour cela, elle devait impérativement démontrer avoir subi un préjudice. La nécessité d'un préjudice est d'ailleurs rappelée par un jugement du 17 janvier 2011⁴⁰¹. La société victime n'a pas eu de mal à démontrer que le dénigrement effectué par sa concurrente auprès de leurs clients communs lui a fait perdre une part importante de sa clientèle, et qu'elle a donc subi des préjudices financiers et commerciaux importants. Le présent dénigrement constitue donc effectivement un acte de concurrence déloyale sanctionné par l'article 1382 du code civil, exigeant une faute, un préjudice et un lien de causalité, trois conditions manifestement réunies en l'espèce. La Cour décide donc à juste titre de mettre à la charge du concurrent peu scrupuleux le paiement de dommages et intérêts à la société victime.

⁴⁰⁰ Civ. 1^{ère}, 5 décembre 2006, pourvoi n°05-17710, Bulletin 2006 I N° 532 p. 472.

⁴⁰¹ Tribunal de commerce de Montpellier, 17 janvier 2011.