



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

*ARTICULATION ENTRE LES ACTIONS EN CONTREFAÇON ET EN CONCURRENCE DÉLOYALE*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : **Recueil Dalloz 2013 p.991**

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,  
contacter [portail-publi@ut-capitole.fr](mailto:portail-publi@ut-capitole.fr)

## ARTICULATION ENTRE LES ACTIONS EN CONTREFAÇON ET EN CONCURRENCE DÉLOYALE

Arrêt rendu par Cour de cassation, com.19-03-2013n° 11-29.016 (n° 264 F-D)

L'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif (1).

**Demandeur :** SMSTIC (Sté)

**Défendeur :** Rica Levy international (Sté)

**Décision attaquée :** Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2e ch. 19-10-2011 (Cassation partielle)

**Texte(s) appliqué(s) :**

Code civil - art. 1382

Code de la propriété intellectuelle - art. L. 714-5

Code de procédure civile - art. 455

(1) A l'occasion d'une affaire opposant des entreprises commercialisant des vêtements, les relations entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale sont une fois de plus mises en cause. Une entreprise se plaignait de l'imitation par une entreprise concurrente de sa marque verbale et avait assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale. La cour d'appel avait rejeté les demandes de l'entreprise titulaire de la marque imitée : la déchéance des droits sur la marque litigieuse a été en effet admise par la cour d'appel qui a suivi sur ce point les premiers juges. De cette déchéance la cour d'appel avait déduit l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale. La Cour de cassation censure l'arrêt à deux titres. Le premier est relatif à la déchéance des droits sur la marque litigieuse : si la déchéance peut être prononcée faute d'un usage sérieux de la marque pour les produits visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle prévoit néanmoins qu'une marque ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a commencé ou repris un usage sérieux de celle-ci plus de trois mois avant la demande en déchéance, peu important qu'avant cette date, il ait déjà eu connaissance de l'éventualité d'une demande en déchéance. La Cour de cassation

casse sur ce point l'arrêt d'appel pour n'avoir pas pris en considération des éléments de preuve produits pour la première fois en cause d'appel et qui sont susceptibles de justifier d'un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance. Mais l'intérêt de la décision réside dans l'autre motif de cassation.

A partir du prononcé de la déchéance des droits sur la marque, l'arrêt d'appel avait conclu à l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale de la société titulaire de cette marque déchue. Avec la déchéance de la marque, l'examen des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale deviendrait sans objet. La Cour de cassation censure cet autre point de l'arrêt et rappelle que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif.

Il est courant que le demandeur à l'action en contrefaçon invoque également la concurrence déloyale (sur les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, V. not. J. Passa, Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec, 1997 ; C. Caron, L'articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale ou parasitisme, JCP 2010. 235 ; S. Durrande, Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, D. 1984. Chron. 187). La position de la Cour de cassation est très claire quant à la possibilité de se fonder sur la concurrence déloyale lorsque le droit de propriété intellectuelle n'est plus effectif. La jurisprudence admet en effet que l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme puisse être intentée par celui qui ne peut pas, ou qui ne peut plus se prévaloir d'un droit privatif, à l'image de tout autre opérateur économique. En l'espèce, le titulaire du droit privatif ne pourra plus se prévaloir de son droit à compter de la date d'effet de la déchéance de la marque, si cette déchéance est finalement prononcée par les juges. La société titulaire de la marque déchue ne sera plus recevable à agir en contrefaçon faute de titre, mais elle conservera le droit d'agir en justice sur le fondement de l'action en concurrence déloyale, contrairement à ce qu'avait retenu la décision de la cour d'appel. La déchéance de la marque ne saurait automatiquement conduire à l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale introduite par le titulaire d'une marque. L'échec de l'action en contrefaçon n'induit donc pas l'interdiction de l'action en concurrence déloyale : les deux actions sont bien indépendantes même si la solution n'est pas encore parfaitement comprise (V. encore Civ. 1<sup>re</sup>, 10 avr. 2013, n° 12-12.886, *infra*).

En l'absence de droit privatif, la liberté du commerce et de l'industrie prévaut, mais cela ne légitime

pas les comportements fautifs. Cependant, pour éviter une dérive de l'action en concurrence déloyale qui aboutirait à reconstituer *de facto* des monopoles de la propriété intellectuelle (V. J.-J. Burst, La reconstitution des monopoles de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ?, Mélanges P. Mathély, 1990, p. 93), il faudra en l'espèce caractériser la faute de l'entreprise concurrente. Classiquement, il est établi que « l'action en concurrence déloyale n'est pas un succédané de l'action en contrefaçon et exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon » (Com. 16 déc. 2008, n° 07-17.092). Ces faits distincts permettent de justifier le recours aux deux actions et d'éviter l'interdiction de cumul d'actions fondées sur des faits identiques. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a montré sur cette exigence du fait distinct une certaine évolution, affirmant notamment que « l'action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif » (Com. 12 juin 2012, n° 11-21.723, Propr. ind. 2012. Comm. 84, obs. J. Larrieu). Comment apprécier la concurrence déloyale dans le cas de l'imitation d'un objet non protégé ? L'imitation créatrice d'un risque de confusion entre les produits pourrait être suffisante, mais la clarté n'est pas de mise sur ce point, et la jurisprudence fait osciller son degré d'exigence selon les espèces. Dans cette affaire, la réponse dépendra du prononcé de la déchéance des droits sur la marque ou du maintien des droits et donc de la résurgence de l'action en contrefaçon...