Propriété intellectuelle et concurrence-Droit des marques

Caroline Le Goffic

▶ **To cite this version:**

Caroline Le Goffic. Propriété intellectuelle et concurrence-Droit des marques. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2018. hal-01765778

HAL Id: hal-01765778
https://u-paris.hal.science/hal-01765778

Submitted on 13 Apr 2018

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.

Copyright

e. Article 700

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seules sont prises en compte les sommes exposées dans le cadre de l'instance, à l'occasion de laquelle la demande pour frais irrépétibles est formée. Sont exclus les frais internes de l'entreprise et ceux afférents à d'autres procédures ou antérieurs à l'assignation[14].

Jean-Frédéric Gaultier

Index des décisions citées :

- CA Paris, 14 novembre 2017, RG n° 15/02576, Astrazeneca c. Ethypharm

- Cass., 6 décembre 2017, pourvoi n° B 15-19.726, Merck c. Teva

- CA Paris, 19 décembre 2017, RG n° 17/07741, Medivir c. INPI

- CA Paris, 19 décembre 2017, RG n° 16/17848, Loyola University of Chicago c. INPI

- CA Paris, 9 novembre 2017, RG n° 17/04180, RG n° 17/04180, Screencell c. Biocarecell

- JME, 23 novembre 2017, RG n° 16/13597, Sartorius c. Merck

- TGI Paris, 10 novembre 2017, RG n° 15/02737, Novartis c. Mylan

14 - TGI Paris, 10 novembre 2017, RG n°15/02737, précité

II. Droit des marques

Rappels de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la distinctivité et de l'atteinte à la renommée en droit des marques

Note sous Cass. Com., 31 janv. 2018, n° 15-20796

Nous avions commenté, dans une précédente édition de cette Chronique[15], un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 13 mai 2015. Par cette décision, la Cour, à la demande du titulaire de la marque FRONTLINE, désignant des produits insecticides et antiparasitaires à usage vétérinaire, avait annulé la marque FIPROLINE déposée par un concurrent pour les mêmes types de produits, au motif que le principe actif contenu dans les produits de la marque FIPROLINE était le Fipronil, et que, dès lors, la marque était dénuée d'arbitraire au regard des produits désignés. En somme, la marque était jugée descriptive du principe actif des produits concernés. L'appréciation des juges était particulièrement stricte, dans la mesure où la marque, si elle évoquait par sa racine FIPRO- le principe actif, contenait un suffixe –LINE de fantaisie. Mais la Cour avait estimé que ce suffixe était « issu d'une inversion des lettres contenues dans le suffixe « nil » du terme Fipronil, l'impression phonétique étant d'ailleurs de nature à induire la confusion ». Cette décision illustrait la difficulté que pose la prohibition des signes descriptifs pour les déposants souhaitant évoquer dans leurs marques les principes actifs des produits qu'ils commercialisent.

Or, par un arrêt du 31 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En substance, la haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir statué en prenant en considération des éléments non pertinents, et notamment les produits commercialisés par le défendeur, et leur conditionnement spécifique. Ce faisant, la Cour de cassation rappelle des principes classiques en droit des marques, concernant tant l'appréciation de la distinctivité **(1)** que celle de l'atteinte à une marque antérieure **(2)**.

1 - L'appréciation de la distinctivité

Pour être distinctive, au sens de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne doit pas être descriptive des produits ou services qu'elle désigne. En d'autres termes, la marque, pour être valable, doit être arbitraire par rapport à ces produits ou services. La question est de savoir au regard de quels éléments la descriptivité doit être appréciée : s'agit-il des produits ou services visés par le titulaire de la marque lors de son dépôt (appréciation abstraite), ou des produits ou services effectivement désignés sous cette marque lors de son exploitation (appréciation concrète) ?

15 - JDSAM, 2015-4

La Cour d'appel avait retenu la seconde option, jugeant qu' « ainsi indiqué sur les emballages, les produits commercialisés sous la marque FIPROLINE contiennent un principe actif connu sous la dénomination « fipronil », que ladite marque, ayant un radical identique et un suffixe dont les lettres sont inversées, reprend de façon presque parfaite », ce dont elle avait déduit « que cette marque, indiquant de cette façon le principe actif contenu dans les produits vétérinaires vendus, est dénuée de caractère distinctif au regard du produit qu'elle désigne ». Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant aux juges du fond d'avoir statué « en prenant en considération les produits commercialisés sous la marque « Fiproline », et non au regard des produits désignés à son enregistrement ». Elle rappelle ainsi très nettement que la descriptivité doit s'apprécier uniquement au regard des produits visés lors du dépôt de la marque.

Cette solution appelle deux remarques.

D'une part, la règle rappelée par la Cour de cassation se justifie par le fait que la distinctivité est une condition de validité de la marque. A ce titre, elle doit donc être appréciée *ab initio*, par référence au dépôt, et non par référence à des éléments ultérieurs tenant à la commercialisation de produits.

D'autre part, l'appréciation abstraite dictée par la Cour de cassation contraste avec l'appréciation concrète portée par l'ANSM quant à la validité du nom choisi pour le médicament, conformément à l'article R. 5121-3 du Code de la santé publique. En effet, si le droit des marques ne s'attache qu'aux produits visés lors du dépôt, en revanche, le droit de la santé publique s'intéresse naturellement aux produits effectivement commercialisés.

2 - L'appréciation de l'atteinte à une marque antérieure

De nouveau, la Cour de cassation rappelle la nécessité de se limiter à la prise en compte des signes en question, à l'exclusion d'éléments extérieurs. A la question de savoir si le défendeur portait atteinte à la marque antérieure « FRONTLINE », la Cour d'appel de Lyon avait répondu par l'affirmative, aux motifs suivants : « sur le plan visuel, les termes « Frontline » et « Fiproline » présentent une ressemblance forte ; si les emballages ne sont pas identiques, des couleurs semblables, orange, rouge, violet et turquoise, sont utilisées, ainsi que des photographies, paraissant identiques, de chiens dont certains qui sont de la même race, en sorte que ce visuel relève de l'imitation ; en outre, sur le plan phonétique, l'impression auditive générale est semblable et la prononciation à l'anglaise de ces termes rend la confusion possible pour le consommateur ; il en résulte que la marque « Fiproline » constitue une imitation de la marque « Frontline » et que cette imitation engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ».

Cette motivation était critiquable à deux titres principaux.

D'une part, les termes utilisés par les juges du fond laissaient apparaître un certain flottement entre les notions d'imitation (protection ordinaire de la marque) et d'atteinte à la renommée (protection spéciale réservées aux marques connues du public concerné).

D'autre part, ce que relève la Cour de cassation, l'atteinte à la marque FRONTLINE était caractérisée par la Cour d'appel par référence au mode de conditionnement des produits, ce qui dépasse les éléments susceptibles d'être pris en compte. Or, selon la haute juridiction, l'atteinte à la marque renommée, au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut résulter que de l'usage d'un signe illicite. Les éléments extérieurs tels que le conditionnement ne peuvent être pris en compte que dans l'appréciation du parasitisme au sens de l'article 1240 du Code civil.

Caroline Le Goffic