

X

- Action en contrefaçon : utilisation partielle de la dénomination sociale du fabricant

D
O
S
S 1975 - VII - n°3
I
E
R

GUIDE DE LECTURE

I - LES FAITS

- : La société allemande "CONTINENTAL - GUMMI - WERKE" est titulaire, en FRANCE, de la marque "CONTINENTAL" pour désigner des emplâtres, plaques et bandes pour la réparation de pneumatiques.
- : La société française S.I.F.A. a commandé des produits "CONTINENTAL" à la société "CONTINENTAL - GUMMI - WERKE"
- : Cette dernière a refusé de lui livrer les produits commandés.
- : La société S.I.F.A. s'est adressé à un revendeur allemand KIENTZLE qui lui a fourni des produits provenant de la société CONTINENTAL - GUMMI - WERKE sur lesquels la marque "CONTINENTAL" n'avait pas été apposée.
- : La société S.I.F.A. a mis en vente ces produits munis de la mention "Fabriqué en ALLEMAGNE par CONTINENTAL".
- : La société "CONTINENTAL - GUMMI - WERKE" a assigné la S.I.F.A. en contrefaçon.
- 30.10.1971 : Le T.G.I. de STRASBOURG fait droit à la demande.

+

II - LE DROIT

* TRAITEMENT DU PROBLEME

A) - LE PROBLEME

I°) - Prétentions des parties

a) - Le demandeur en contrefaçon (la société "CONTINENTAL - GUMMI - WERKE") prétend que l'apposition par la société S.I.F.A. de la mention "Fabriqué en ALLEMAGNE par CONTINENTAL" sur ses produits, sans son autorisation, constitue un acte de contrefaçon.

b) - Le défendeur en contrefaçon (la société S.I.F.A.) soutient que l'utilisation du terme "CONTINENTAL" vise tout simplement à indiquer à la clientèle le nom du fabricant de la marchandise qu'elle commercialise ; elle a fait usage du nom du fabricant et non point de sa marque.

2°) - Enoncé du problème

L'utilisation du terme "CONTINENTAL" à titre de référence à l'entreprise du fabricant est-elle constitutive de contrefaçon ?

B) - LA SOLUTION

I°) - Enoncé de la solution

"Attendu que.... tout acte d'apposition de la marque sans autorisation du titulaire peut être sanctionné par l'action en contrefaçon.... et que cette interdiction joue même si les produits proviennent véritablement du titulaire de la marque.."

"Attendu, en définitive, que si en principe le fait d'avertir le public que les produits qu'on lui vend proviennent de telle entreprise dont on indique la raison sociale n'est pas une faute constitutive de contrefaçon, on ne saurait plus soutenir qu'il y a absence d'une telle faute si d'une part la formule employée pour indiquer l'origine du produit n'indique même pas le nom de la firme qui a fabriqué le produit, mais se réfère à sa marque, et si d'autre part, cette formule est disposée et imprimée de telle façon qu'en fait l'attention de la clientèle est surtout attirée sur la marque du fabricant et non pas sur sa raison sociale".

2°) - Commentaire de la solution

Il est de jurisprudence constante que le fait d'apposer une marque sur un produit sans l'autorisation du titulaire est un acte de contrefaçon quand bien même, la marque est apposée sur un produit authentique, c'est-à-dire provenant du titulaire de la marque. (Cass. Crim. 22.II.1889, Ann. Prop. Ind. 1894-5 ; Cass. Com. 18.03.1964, Ann. Prop. Ind. 1964 - 255)

X

En l'espèce, la société défenderesse affirmait que le terme "CONTINENTAL" n'était pas utilisé en tant que marque, mais en tant que dénomination sociale de la firme fabricant les produits. En indiquant que ses produits étaient fabriqués par CONTINENTAL, n'avait-elle pas tout simplement précisé l'identité du fabricant ? Un fabricant s'identifie par sa dénomination sociale. Or la dénomination sociale du fabricant était bien "CONTINENTAL - GUMMI - WERKE".

L'argument a été accueilli favorablement par le Tribunal. Il a toutefois reproché à la société défenderesse de ne s'être précisément pas référé à la dénomination sociale. Pour qu'il en fût ainsi, a déclaré le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, il eut fallu indiquer "Fabriqué en ALLEMAGNE par la société CONTINENTAL - GUMMI - WERKE" et ne pas se contenter d'indiquer "Fabriqué en ALLEMAGNE par CONTINENTAL".

On constate combien il faut être prudent lorsque l'on utilise une partie de la dénomination sociale d'une société alors qu'elle constitue en même temps sa marque.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

20 octobre 1971

(Soc. Continental C. Soc. S.I.F.A.)

Attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu, au vu des pièces produites, si la société demanderesse est propriétaire de la marque "Continental" arguée de contrefaçon ; qu'il résulte des pièces soumises au tribunal par la Société "Continental - Gummi-Werke" à Hanovre, et notamment d'un certificat d'identité délivré le 12 nov. 1969 par l'Institut national de la propriété industrielle, que la société demanderesse a, suivant procès-verbal en date du 15 janv. 1965 constatant le dépôt de la marque "Continental" au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le n° 84-417 satisfait aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 31 déc. 1964 pour se dire propriétaire de cette marque, observation étant faite qu'il ne s'agissait pas d'un premier dépôt, mais d'un renouvellement du dépôt effectué le 3 févr. 1950 sous le n° 465-965 en application de la loi du 23 juin 1857, de sorte que la durée de protection attachée à ce renouvellement de dépôt demeure fixée à quinze ans (art. 35, al. 2 dernière phrase de la loi du 31 déc. 1964) ; qu'il y a lieu de signaler également que la liste des produits protégés par la marque et figurant à l'acte de dépôt énumère les emplâtres, plaques et bandes pour la réparation de pneumatiques ; - Attendu qu'il échet d'examiner en second lieu si la demanderesse a respecté le délai de quinzaine prévu par l'art. 26 de la loi du 31 déc. 1964 pour intenter son action et conserver ainsi à la saisie-contrefaçon, qu'elle a régulièrement effectuée le 27 nov. 1969, toute sa valeur ; - Attendu qu'il résulte d'un exploit de Me Schneider, huissier de justice à Strasbourg, que l'acte d'assignation de la défenderesse portant la date du 3 déc. 1969 a été régulièrement signifié à cette dernière le 8 déc. 1969, dès lors dans le délai de quinzaine à compter de la date du procès verbal de saisie-contrefaçon ; - Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la demanderesse est habile, en sa qualité de propriétaire de la marque "Continental" à exercer l'action en contrefaçon dont elle a saisi le tribunal et qu'elle peut se référer utilement au procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'elle a fait dresser à l'appui de sa demande ;

Au fond ; - Attendu qu'il est constant qu'au cours des années 1968 et 1969, la Société S.I.F.A. a mis en vente en France des emplâtres, plaques et bandes pour la réparation de pneumatiques provenant de la Société allemande "Continental - Gummi-Werke" ; qu'il est non moins constant que la Société "Continental - Gummi-Werke" avait livré ses produits sous emballage neutre à son revendeur Kientzle, à Bietigheim (en Wurtemberg, Allemagne), qui est le fournisseur de la Société S.I.F.A., refusant d'ailleurs à Kientzle, qui lui en avait fait la demande sur l'instigation de la Société S.I.F.A. de livrer ces mêmes produits revêtus de la marque "Continental" dont elle est propriétaire en France ; qu'il est également acquis aux débats que, devant ce refus, la Société S.I.F.A. décida alors de mettre ces produits en vente en faisant figurer sur les sachets qui les contenaient la mention : "Fabriqué en Allemagne par Continental" ; que la Société Continental - Gummi-Werke prétend qu'il s'agit là d'un fait de contrefaçon de sa marque, alors que la Société S.I.F.A. le conteste, soutenant au contraire qu'elle n'a utilisé le vocable "Continental" que pour indiquer à sa clientèle le nom du fabricant de la marchandise qu'elle commercialise, et que le fait d'avertir la clientèle que les produits qu'on lui vend proviennent de telle ~~entreprise~~ entreprise ou de tel fabricant, alors que l'exactitude de la référence n'est pas contestée, n'est pas une faute constitutive de contrefaçon ; qu'il échet dès lors de se prononcer sur le mérite des deux thèses en présence et de dire si

l'action intentée par la Société Continental - Gummi-Werke est fondée ou non ; qu'il convient de rappeler tout d'abord les principes, à savoir que le droit sur la marque est un droit de propriété dont la jurisprudence a fréquemment affirmé le caractère absolu (Civ. 18 déc. 1961, Ann. Prop. ind. 1962. 194 ; 30 nov. 1965, Rev. Trim. dr. com. 1966. 69) ; que la jurisprudence a également décidé que tout acte d'apposition de la marque sans autorisation du titulaire peut être sanctionné par l'action en contrefaçon (Cass. 8 févr. 1956, Rev. trim. dr. com. 1957. 120, n° 13) et que cette interdiction joue même si les produits proviennent véritablement du titulaire de la marque (Lyon, 26 févr. 1953) ; que l'art. 422 CC c. pén., dans la rédaction donnée à ce texte par la loi du 31 déc. 1964, confirme cette jurisprudence puisqu'il déclare : "seront punis d'une amende, etc. 2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, etc." ; - Attendu que pour soutenir que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas contrefaçon de marque, la défenderesse fait valoir qu'elle n'a pas utilisé le vocable "Continental" à titre de marque, mais à titre de référence pour avertir sa clientèle que les produits qu'elle vend proviennent d'une firme déterminée qui les a réellement fabriqués ; qu'il échet de souligner à cet égard que si telle a été l'intention de la défenderesse, elle aurait dû se référer à la raison sociale de la société demanderesse, en inscrivant sur les sachets "Fabriqué en Allemagne par la Société Continental - Gummi-Werke à Hanovre" et non à sa marque ; Qu'en tout cas la circonstance que le graphisme du mot "Continental" qu'elle a utilisé, ne correspond pas à celui généralement employé par la propriétaire de la marque (C majuscule recouvrant le O) et, le fait que le vocable Continental utilisé par la défenderesse ne fut pas accompagné du dessin distinctif (petit cheval) dont se sert la demanderesse lors de la présentation de sa marque, ne sauraient être utilement invoqués par la Société S.I.F.A. pour affirmer qu'elle ne s'est pas servie du vocable "Continental" comme marque, dès lors qu'il résulte des précisions de l'acte de dépôt que la marque consiste dans la dénomination "Continental" prise en elle-même, indépendamment de toute forme distinctive, genre ou style, couleur ou dimension des caractères dont on se sert pour l'utiliser ; que, par ailleurs, si la défenderesse, comme elle le soutient, a simplement voulu utiliser le vocable "Continental" à titre de référence pour indiquer l'origine des produits qu'elle vend, et non à titre de marque, elle aurait dû le faire avec une certaine prudence pour éviter toute confusion, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en effet, sur les sachets en plastique dont elle s'est servie pour l'emballage des produits, la seule disposition de la mention "Fabriqué en Allemagne par Continental" sur le recto de ces sachets était de nature à créer une confusion entre la firme qui a fabriqué ces produits et sa marque, le mot "Continental" étant imprimé sur fond blanc en grands caractères gras, occupant presque toute la largeur du sachet, alors que les mots "fabriquées en Allemagne par" qui le précèdent, sont imprimés en petits caractères, en sorte que, pour un client d'attention moyenne, seul le mot "Continental" représentant la marque est retenu, alors que les mots "fabriquées en Allemagne par" qui le précèdent et qui visent à indiquer l'origine du produit, passent inaperçus ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner, bien que la mauvaise foi ne soit pas requise pour qu'il y ait contrefaçon d'une marque, que la défenderesse n'a employé ce procédé qu'à partir du moment où elle a été avertie par son fournisseur Kientzle que la Société Continental - Gummi-Werke refuse de livrer les pièces de réparation auto-vulcanisantes revêtues de sa marque, ce qui est assez significatif en soi, puisque ce refus impliquait que la société demanderesse en la présente procédure entendait que les produits en question ne soient pas vendus sous sa marque, interdiction que la Société S.I.F.A. semble avoir voulu contourner en employant le procédé décrit ci-dessus ; - Attendu, en définitive, que si en principe le fait d'avertir le public que les produits qu'on lui vend proviennent de telle entreprise dont on

indique la raison sociale n'est pas une faute constitutive de contrefaçon, on ne saurait plus soutenir qu'il y a absence d'une telle faute si d'une part la formule employée pour indiquer l'origine du produit n'indique même pas le nom de la firme qui a fabriqué le produit, mais se réfère à sa marque, et si d'autre part cette formule est disposée et imprimée de telle façon qu'en fait l'attention de la clientèle est surtout attirée sur la marque du fabricant et non pas sur sa raison sociale ; - Attendu qu'il suit de ces énonciations que, dans le cas d'espèce, il y a bien utilisation de marque sans autorisation du propriétaire de cette marque et dès lors contrefaçon ; que vainement la défenderesse soutient-elle qu'avant le mois de septembre 1968 et depuis le mois de janvier 1971 la société défenderesse livrait ou livre à nouveau les produits dont s'agit revêtus de sa marque, cette circonstance n'étant pas de nature à faire disparaître la contrefaçon relevée à son encontre pendant la période de septembre 1968 à janvier 1971 ; - Attendu que la demande étant déclarée bien fondée, les conclusions reconventionnelles de la société défenderesse ne pouvaient pas prospérer ; - Attendu qu'en raison de la nature des produits vendus sous une marque contrefaite et de la faible incidence que cette contrefaçon a eue sur le marché, le tribunal estime n'y avoir pas lieu à publication du présent jugement.

Par ces motifs, dit que la Société défenderesse S.I.F.A. s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "Continental" dont la Société Continental - Gummi-Werke à Hanovre est propriétaire en France ; en conséquence condamne la société défenderesse à supprimer immédiatement la marque "Continental" sur tous les objets qu'elle a en stock, dépôt ou consignation et lui défend d'utiliser ladite marque sous peine de versement d'une somme de 100 F par infraction constatée, à moins qu'elle n'établisse qu'elle est dûment autorisée par la société demanderesse à utiliser la marque dont celle-ci est propriétaire ; réserve à la Société demanderesse tous ses droits à dommages-intérêts ; déboute la Société défenderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne en tous les frais de l'instance, y compris ceux relatifs à la saisie-contrefaçon ; déclare le présent jugement exécutoire par provision moyennant consignation d'un montant de 50 000 F

... hygiéniques pour lits d'enfants et de
... chaussures en tous genres, notamment de
... tentes et bâches, toiles caoutchoutées,
... jouets, jeux divers, articles de pêche,
... et de sport, accessoires d'instruments pour
... l'optique, la photographie, les phonogra-
... les cinématographes; instruments et appareils
... de médecine, d'orthopédie et accessoires,
... matelas de chirurgie. Dép. le 2 février
... à 11 heures, à Paris (n° 527.837), par *Société*
Belge du Caoutchouc-Mousse (soc. an.), 68,
des Archives, Paris.

Cette marque intéresse également les cl. 1, 6 à 13, 16,
18, 22, 24, 25, 27 et 28.

(Renouvellement de dépôt. — Déclaration du déposant.)

BARDOFLEX

238.923. — Produits désignés : Plaques ondulées ou
en amiante-ciment. Dép. le 10 décembre 1964, à
Paris, à Paris (n° 526.227), par *Everitube* (soc.
an.), 24, rue de Prony, Paris.

Cette marque intéresse également la cl. 19.

CHLORENE

238.924. — Produits désignés : Caoutchoucs synthé-
tiques. Dép. le 14 janvier 1965, à 9 h. 02, à Paris
(n° 84.209), par *Plastugil (Plastiques et Elastomères*
Progil) (soc. an.), 5, rue du Général-Foy, Paris.

CONTINENTAL

238.923. — Produits désignés : Tuyaux flexibles
notamment en caoutchouc, courroies transporteuses
et courroies de transmission trapézoïdales ou plates,
câbles métalliques pour courroies transporteuses, de
transmission et pneumatiques; pneumatiques et ban-
des pleines pour voitures et roues en tout genre;
emplâtres, plaques et bandes pour la réparation de
pneumatiques. Dép. le 15 janvier 1965, à 10 h. 18, à
Paris (n° 84.417), par *Continental Gummi-Werke*
Aktiengesellschaft, Continental-Haus, Hannover 3000
(Allemagne).

Cette marque intéresse également les cl. 6 et 12.

(Renouvellement de dépôt. — Déclaration du déposant.)

AVISTRAP

238.925. — Produits désignés : Matières plastiques
et en particulier matières plastiques à fibres renfor-
cées; bandes d'emballage ou de cerclage fabriquées
dans de telles matières pour ballots, paquets, condi-
tionnements, cartons, boîtes ou analogues. Dép. le
15 janvier 1965, à 11 h. 02, à Paris (n° 84.419), par
FMC Corporation, 1617 Pennsylvania Boulevard, Phi-
ladelphie, Pennsylvanie (E.U.A.).

RAILKO

238.934. — Produits désignés : Garnitures à base
d'amiante pour embrayages, paliers, joints et tous
organes de frottement et d'étanchéité. Dép. le 15 jan-
vier 1965, à 14 h. 36, à Paris (n° 84.429), par *Railko*
Limited, Treadaway Works, Loudwater, High Wy-
combe (Bucks.) (Angleterre).

Cette marque intéresse également la cl. 7.