

1. UN LAIT « DOUX & LÉGER » PEUT-IL FAIRE CONCURRENCE A « MATIN LÉGER » DE LACTEL ? (Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2020 – SNC LACTEL c/ SAS CANDIA n°2020036210)

La réponse est oui, la ressemblance des emballages ayant amené le tribunal de commerce de Paris à rendre une décision à n'en pas douter peu facile à digérer pour Candia.

En effet, depuis 2000, la société Lactel commercialise une gamme de lait sans lactose « **Matin Léger** ». Reprochant à la société Candia, son concurrent direct, d'avoir lancé en avril 2020 une gamme similaire sous le nom « **Doux & Léger** », Lactel a saisi le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.



Gamme « Matin Léger » de la société demanderesse



Gamme « Doux & Léger » de la société défenderesse

Dans son jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de commerce a accueilli les demandes de la société Lactel.

Après avoir considéré que l'emballage de la gamme de produits « **Matin Léger** » de Lactel, qui a la même identité visuelle depuis 2013, bénéficiait d'une notoriété très importante auprès des consommateurs, les juges ont procédé à une comparaison des emballages des gammes respectives. Ils en ont conclu que les différences relevées par la société Candia sur la reprise de chaque code visuel pris individuellement étaient sans influence sur la ressemblance d'ensemble des deux gammes, qui présentent de fortes analogies et la même structure graphique.

Dès lors, le tribunal a jugé que la société Candia s'était placée dans le sillage de la société Lactel en profitant de la notoriété de sa gamme « **Matin Léger** » et de ses investissements. La société Candia a donc été condamnée à cesser la commercialisation des produits litigieux, au rappel des produits et à verser la somme de 58 720 € à titre de dommages-intérêts.

2. PRECISIONS SUR LA NOTION DE MAUVAISE FOI DANS LE CADRE D'UNE ACTION EN NULLITE DE MARQUE (Tribunal de l'Union européenne, 28 oct. 2020, AFF. T-273/19, Target Ventures Group Ltd c/ Target Partners GmbH)

Le fonds de capital-risque allemand, Target Partners, exploite la marque « **TARGET PARTNERS** » et le nom de domaine targetpartners.de. Il est également titulaire des noms de domaine targetventures.com et targetventures.de réservés respectivement en 2002 et 2009.

Le 27 janvier 2015, Target Partners a déposé une demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne « **TARGET VENTURES** » en classes 35 et 36.

Un autre fonds de capital-risque, dénommé Target Ventures, a alors introduit une demande en nullité de cette marque, sur le fondement de l'article 52, §1er, b, du Règlement n°207/2009, reprochant à Target Partners d'avoir déposé la marque litigieuse de mauvaise foi.

Cette demande d'annulation ayant été rejetée par la division d'annulation puis la chambre de recours de l'EUIPO, le demandeur a saisi le Tribunal de l'Union, qui a ainsi été amené à préciser l'appréciation de la mauvaise foi en matière de nullité de marque.

En effet, le Tribunal a jugé qu'une marque doit être considérée comme déposée de mauvaise foi dès lors qu'au moment de son dépôt, le titulaire, même s'il ne visait pas un tiers particulier, avait pour intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment la fonction essentielle d'indication d'origine.

En l'espèce, le Tribunal relève que l'intention de Target Partners, au moment du dépôt de la marque contestée, n'était pas l'usage de cette marque mais le renforcement de son autre marque « **TARGET PARTNERS** », seule marque effectivement exploitée.

A cet égard, le Tribunal relève que les noms de domaine target ventures réservés par Target Partners ont eu pour seul objectif la redirection vers son site officiel : www.targetpartners.de. Il ajoute que Target Partners ne démontre aucune autre utilisation concrète réalisée ou envisagée de la marque litigieuse. En conséquence, le Tribunal en prononce la nullité.

Cette décision apporte ainsi un éclairage utile sur le risque d'annulation qui pèse sur les marques défensives, déposées dans le seul but de protéger une marque principale.

3. L'ARRET CLINIQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS : LA FIN D'UNE LONGUE SAGA ? (Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2020 – Clinique Laboratories c/ WB Technologies, n°19/15951)

La société **Clinique Laboratories** (Clinique), titulaire de la marque « **CLINIQUE** » pour des produits cosmétiques, a constaté que la société **WB Technologies** (WBT) utilisait sur son site internet les signes « **CLINIQUE DIGITALE** » et « **LA CLINIQUE DIGITALE** » et s'apprêtait à lancer une application du même nom pour des services de conseils de beauté.

Clinique a alors assigné WBT en référé sur le fondement de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle pour atteinte à la renommée de la marque « **CLINIQUE** ».

Si le juge des référés a reconnu la renommée de la marque, il a en revanche considéré que la seule reprise du terme « clinique » n'est pas suffisante pour que le public établisse un lien entre les signes, qui présentent des différences visuelles et une sonorité finale différente. En outre, s'agissant des produits et services d'une part, le juge des référés retient seulement l'existence d'un « lien indirect » entre les produits et services en cause, et s'agissant du public d'autre part, celui-ci n'est considéré que « *partiellement identique* ».

La Cour de cassation, saisie à la suite d'une décision d'appel confirmant l'ordonnance de référé, a cassé l'arrêt d'appel aux motifs qu'il n'avait pas été suffisamment recherché si les produits et services proposés par WBT et ceux de Clinique ne présentaient pas un « *caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune* ».

Ainsi, devant la cour d'appel de Paris statuant sur le renvoi, les juges ont d'abord confirmé la renommée de la marque « **CLINIQUE** » et reconnu qu'elle jouissait d'un fort caractère distinctif. La similitude de degré élevé n'est pas amoindrie par l'adjonction du terme « *digitale* », « *un tel adjectif étant purement descriptif de l'emploi de moyens numériques* ».

En outre, s'agissant des services, la cour d'appel a cette fois considéré qu'il y avait bien un lien de complémentarité eu égard à l'objet des services de chaque société qui « *visent en définitive, et essentiellement, à guider l'utilisateur dans les choix qu'il lui appartiendra d'effectuer dans ses achats de produits cosmétiques* ». Elle en déduit que le public visé est identique et juge ainsi qu'une atteinte a été portée à la marque renommée « **CLINIQUE** » due à la « *dilution du caractère distinctif de cette marque qui se trouve, en raison du brouillage introduit dans l'esprit du public concerné, affaiblie dans son aptitude à distinguer les produits et services pour lesquels elle est enregistrée* ».

Pour toute question relative au contenu de ce document, vous pouvez contacter :



Antoine Gautier-Sauvagnac
Avocat Associé
FTP
agsauvagnac@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Boriana Guimberteau
Avocat Associé
FTP
bguimberteau@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Anthony Canivez
Avocat
FTP
acanivez@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20

A propos

FTPA est aujourd'hui l'un des plus anciens cabinets d'avocats indépendants en France.
Il réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires.
FTPA accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l'international pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.
Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

[LinkedIn](#)

ftpa.com

La présente lettre d'actualités juridiques est communiquée à titre informatif uniquement. Par nature synthétique et non exhaustive, elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ce document.