



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

AFFAIRE LAGUIOLE, RETOURNEMENT DE SITUATION : SUITE ET FIN ?

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 51-52, 22 Décembre 2016, 1689

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

AFFAIRE LAGUIOLE, RETOURNEMENT DE SITUATION : SUITE ET FIN ?

Est cassé l'arrêt d'appel qui n'a pas suffisamment recherché si l'utilisation, pour désigner des produits, du nom d'une commune de 1 300 habitants connue par près de la moitié de la population française, n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen et de constituer une pratique commerciale trompeuse, et qui n'a pas recherché si le dépôt de multiples marques comprenant ce nom pour des produits sans lien avec ce terroir ne relevait pas d'une stratégie commerciale visant à priver la commune et ses administrés de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité économique et constitutive d'une fraude.

Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22.245, Cne Laguiole c/ Sté Lunettes Folomi et a. :
JurisData n° 2016-021296

LA COUR (...) :

(...)

- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Laguiole, connue pour ses couteaux ornés d'une abeille et pour son fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, soutenant que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits et qu'il fait l'objet depuis 1993 d'une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, en 2010, assigné MM. Gilbert et Louis S. et la société Laguiole, anciennement dénommée GTI - GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom « Laguiole », assorti pour certaines de la représentation d'une abeille, la société Laguiole licences, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit, ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société Byttebier Home textiles, aux droits de

laquelle vient la société Aimé Byttebier-Michels, et les sociétés Simco Cash, Lunettes Folomi et Clisson, qui commercialisent des produits sous les marques ou nom « Laguiole », le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site « www.laguiole.tm.fr » et, pour la société Polyflame Europe, sur le site « www.polyflame.com », pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu'en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques...

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

- Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt énonce que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, applicable aux faits incriminés, exige la création d'une confusion et non pas d'un risque de confusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

- Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé qu'il appartenait à la commune de Laguiole d'établir que, pour une partie significative du public, son nom bénéficie d'une réputation pour les produits exploités sous les marques litigieuses ou évoque une image positive de cette commune rurale d'où les produits proviendraient, retient que si, d'après le sondage réalisé par l'Institut TNS-Sofres versé aux débats, 47 % des sondés déclarent avoir entendu parler de cette commune, il ressort de ce document que pour 92 % d'entre eux, ce nom évoque un couteau et pour 18 % un fromage, ce qui ne concerne pas les produits désignés par les marques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation, pour désigner des produits, du nom d'une commune de 1 300 habitants connue par 47 % d'un échantillon représentatif de la population française, fût-ce d'abord pour ses couteaux et son fromage, n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle n'était pas, en outre, de nature à altérer de manière

substantielle son comportement, en l'amenant à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; ...

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du Code de procédure civile ;

- Attendu que pour rejeter les demandes en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques « Laguiole innove la tradition » n° 3 468 615, « Laguiole shopper » n° 3 468 616, « Baron Laguiole » n° 3 518 815, « Laguiole cuisinier de père en fils » n° 3 614 716, « Laguiole cuisinier de père en fils » n° 3 568 289, « Domaine Laguiole » n° 3 402 440, « Laguiole génération » n° 3 624 569, « Laguiole » n° 3 628 607, « Laguiole le jardinier » n° 3 633 406 et « Laguiole premium » n° 3 642 134, l'arrêt relève que la commune de Laguiole s'abstient de préciser en quoi ces dépôts de marques préjudicient à ses propres attributions, d'explicitier les activités requérant l'usage du signe « Laguiole » dont ils pourraient la priver et de rapporter la preuve de l'intention de lui porter préjudice en l'empêchant, éventuellement, de tirer profit de son nom ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les développements de ses écritures d'appel relatives aux demandes en nullité des marques, la commune de Laguiole, après avoir invoqué le fait que l'ensemble des marques incriminées couvrirait trente-sept classes de la classification de Nice, avait dressé un tableau précisant, pour chacune des activités qu'elle-même ou ses administrés exploitaient, le libellé des produits et services visés aux enregistrements respectifs des marques litigieuses qu'elle considérait comme similaires, complémentaires ou interchangeable avec les siens, accompagné d'un exposé des motifs d'une telle appréciation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 711-1 et L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

- Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que la commune de Laguiole ne démontre pas que son nom en tant que collectivité territoriale était renommé à la date des dépôts de marques et qu'elle ne peut revendiquer le monopole de la protection d'un mot devenu courant pour désigner un type de couteau et un fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que MM. S. et la société Laguiole connaissaient l'existence de la commune de Laguiole et qu'aucun des produits et services revêtus des marques n'était fabriqué ou fourni sur le territoire de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas

recherché, comme elle y était invitée, si le dépôt d'un ensemble de marques comprenant le nom « Laguiole », parfois combiné au dessin emblématique d'une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, ne s'inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de MM. Szajner et de la société Laguiole et entachant de fraude les dépôts effectués, a privé sa décision de base légale ; (...)

Par ces motifs (...) : casse et annule, (...).

Mme Mouillard, prés., SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémerly et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

Note :

Dans le long bras de fer qui l'oppose à un entrepreneur parisien (M. S.) et ses sociétés, le village aveyronnais obtient enfin satisfaction devant la Cour de cassation. Connue notamment pour ses couteaux et son fromage, la commune de Laguiole s'est à plusieurs reprises opposée devant les juridictions à M. S. et ses sociétés pour avoir déposé des dizaines de marques comportant la dénomination Laguiole pour les produits les plus hétéroclites. Loin d'être fabriqués dans ladite commune et d'avoir un lien quelconque avec Laguiole, ses produits sont importés le plus souvent de pays asiatiques avant d'être baptisés à la mode aveyronnaise.

Dans un premier temps, les juges du fond ont été sensibles à cette exploitation injustifiée sous le signe Laguiole et la commune a obtenu gain de cause (*TGI Paris*, 23 avr. 1997 : *PIBD* 1997, n° 635, III, p. 374. - *CA Paris*, 3 nov. 1999 : *API* 2000, p. 115). Après cette première affaire, l'activité de M. S. et de ses sociétés ne fit que se développer toujours au travers du nom Laguiole, ce qui amena la commune à engager à nouveau une action pour pratiques commerciales trompeuses et fraude aux dépôts de marques. Cette fois-ci, les juges du fond ne firent pas droit aux demandes de la commune, car ils retenaient que le nom de Laguiole n'était pas suffisamment connu, seuls 47 % des Français le connaissant, ce qui excluait donc la création d'un risque de confusion avec les marques réservées (*J. Larrieu, À couteaux tirés : Propr. industr.* 2013, comm. 29, note sous *TGI Paris*, 3e ch., 4e sect., 13 sept. 2012, n° 10/08800, *Cne de Laguiole c/ G. Szajner, L. Szajner, Sté Laguiole SA et Sté Laguiole Licences SAS.* - *Ch. Le Stanc, Laguiole Bazar : Propr. industr.* 2013, repère 4 ; confirmation par *CA Paris*, 4 avr. 2014, n° 12/20559). Par un long arrêt de censure en date du 4 octobre 2016 (*C. Le Stanc, Au pied du*

sapin : *Propri. industr. 2016, repère 11.* - *Propri. industr. 2016, comm. 89, J. Larrieu.* - C. Le Goffic, *Affaire Laguiole, La Cour de cassation rend u arrêt tranchant* : *Dalloz IP/IT 2016, p. 612.* - J.-P. Clavier, *Affaire Laguiole : la Cour de cassation a tranché* : *L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 31 déc. 2016, n° 11, p. 1*), la Cour de cassation clarifie l'analyse et retient une solution opposée à celle de la cour d'appel dans cette affaire complexe. Au visa des articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation, il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché « si l'utilisation, pour désigner des produits, du nom d'une commune de 1 300 habitants connue par 47 % d'un échantillon représentatif de la population française, fût-ce d'abord pour ses couteaux et son fromage, n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen » sur l'origine des produits marqués. En outre, elle aurait dû rechercher si le dépôt d'un ensemble de marques comprenant le nom Laguiole ne relevait pas d'une stratégie commerciale visant à priver la commune et ses administrés de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant leur mauvaise foi et entachant de fraude lesdits dépôts.

Pour aboutir à cette riche décision, la Cour de cassation repose clairement les principes, ce qui lui permet finalement de recourir à la qualification de tromperie sur le fondement du droit des pratiques commerciales déloyales (1), puis à celle de fraude pour aboutir à l'annulation des marques litigieuses (2).

1. Une tromperie sur le fondement du droit des pratiques commerciales déloyales

Pour retenir la qualification de pratiques commerciales trompeuses (B), encore fallait-il pouvoir faire application des textes visés en droit de la consommation (A).

A. - L'application du droit de la consommation

Le recours au droit de la consommation peut surprendre en l'espèce. Tout d'abord, parce que la discussion aurait pu porter sur la validité de telles marques géographiques, ce qui avait d'ailleurs été fait. Les juges du fond en avaient rejeté la possibilité : le caractère distinctif des marques n'était pas remis en cause en raison de l'absence de risque de confusion ; la décision ne revient pas sur cet aspect du litige du fait de l'autorité de la chose jugée. Il faut préciser que cette exclusion du droit des marques est logique dans la mesure où il n'était retenu aucune réputation du nom Laguiole pour les produits concernés par les dépôts litigieux.

Le risque de confusion écarté sur le terrain du droit des marques sera admis en revanche sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. En effet, les multiples références que les défendeurs avaient réalisées dans leurs activités à la commune de Laguiole constituaient pour cette dernière des pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation (dans leur rédaction antérieure à *Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation : JO 16 mars 2016, texte n° 29 ; JCP E 2016, act. 319 ; JCP E 2016, act. 249 ; JCP G 2016, doct. 796*) : le risque de confusion découle des renvois historiques et géographiques à la commune et à sa région.

Le recours au droit de la consommation peut ensuite surprendre parce qu'il est invoqué par une commune. Or les textes visés concernent une pratique déloyale à l'égard d'un consommateur ou d'un professionnel, ce qui interrogeait sur la possibilité pour la commune d'invoquer le texte. Sur ce point, toute difficulté est levée, et la Cour de cassation précise même qu'une commune peut « intervenir en matière économique et sociale ». En outre, les textes ne visent pas nécessairement une victime professionnelle concurrente. Le rapport concurrentiel n'est pas un critère d'application du texte : ainsi, un acteur peut se plaindre du comportement d'un autre acteur non-concurrent dès qu'il peut en résulter pour lui un préjudice. Les pratiques commerciales déloyales sont aujourd'hui largement appliquées dès qu'une tromperie à l'égard du consommateur crée une rupture d'égalité entre des agents économiques, que ces agents soient ou non des concurrents. Par conséquent, l'usage du nom Laguiole pour des produits totalement étrangers à la commune peut constituer une tromperie à l'égard du public et donc une pratique déloyale d'un agent économique à l'égard d'un autre agent dont l'activité se retrouve ainsi bloquée. La Cour de cassation s'est employée à justifier l'application de la disposition aux usages litigieux du nom Laguiole.

B. - La qualification de pratique commerciale trompeuse

S'agissant de la teneur de l'incrimination, la Cour considère fermement que la pratique commerciale trompeuse peut être constituée d'une confusion mais également d'un risque de confusion, ce que la cour d'appel avait dénié. La cour d'appel avait en effet exigé la création d'une confusion, ce que ne prévoit pas l'article L. 121-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation censure cette analyse des juges du fond et retient l'existence en l'espèce d'un risque de confusion, en raison des nombreuses références faites à la commune par les défendeurs,

notamment sur les sites Internet où il était fait à plusieurs reprises mention du nom Laguiole et de la ville de Laguiole.

Pour caractériser des pratiques commerciales déloyales, encore fallait-il que le risque de confusion puisse altérer le comportement du consommateur, et c'est là l'un des apports essentiels de la décision. Les juges du fond s'étaient fondés sur le sondage réalisé par la SOFRES établissant que 53 % des personnes interrogées ne connaissent pas cette commune de 1 300 habitants pour rejeter toute association faite par le public entre le nom Laguiole et la commune : parce que le consommateur ne fait aucun lien entre le lieu géographique et le nom des marques, tout risque de confusion est écarté. Selon la cour d'appel, l'usage du nom par l'entrepreneur parisien n'a aucune incidence sur l'acte d'achat du consommateur. Les juges du fond précisèrent en outre que la notoriété dont bénéficie la commune est liée aux couteaux et au fromage, alors que les dépôts de marque litigieux ne concernaient que des produits différents pour lesquels la commune ne bénéficie pas en quelque sorte d'une notoriété.

La Cour de cassation ne fait pas sienne cette analyse très sévère et considère que la référence au nom de cette commune connue peut altérer le comportement du consommateur moyen de manière substantielle. Censurant l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, elle retient que celle-ci aurait dû rechercher si l'utilisation du nom d'une commune connue par 47 % de la population française pour désigner des produits n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen. L'utilisation du nom Laguiole peut peut-être induire le consommateur en erreur « en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle n'était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement, en l'amenant à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement ». La tromperie porte bien sur l'origine des produits, y compris des produits autres que ceux visés aux dépôts des marques.

Il faut se féliciter de cet élargissement des produits pris en compte, ainsi que de l'usage fait du sondage qui consacre une certaine renommée de la petite commune. Les tergiversations des juges sur l'insuffisance du volume du public connaissant la commune peut surprendre : le texte du droit de la consommation n'exige aucun critère quantitatif et repose sur l'altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Pour la Cour de cassation, il est donc possible d'établir un lien entre la tromperie de l'entreprise sur l'origine du produit et la décision d'achat du consommateur

afin de caractériser la pratique commerciale trompeuse et de retenir la responsabilité de son auteur.

2. L'admission possible de la fraude

Pour recourir à la fraude, la Cour de cassation se fonde sur le dépôt du nom de la commune à titre de marques en connaissance de cause et sans légitimité par les défendeurs (A), et par ce dépôt sur la volonté de priver la commune de l'usage d'un signe nécessaire à son activité (B).

A. - La méconnaissance volontaire des intérêts de la commune

Devant les juges du fond, la stratégie commerciale de l'entrepreneur parisien avait été dénoncée en vain par la commune comme étant frauduleuse afin d'aboutir à l'annulation de la multitude de titres. La commune considérait que les défendeurs avaient déposé leurs diverses marques Laguiole en fraude à ses droits, ce qui devait conduire à remettre en cause la validité des marques. Les dépôts litigieux concernaient pas moins d'une vingtaine de marques comportant la dénomination Laguiole : l'attachement de l'auteur des dépôts pour la dénomination et pour la commune virait à l'obsession, ce que confirmait encore la communication commerciale des entreprises où figuraient de nombreuses références faites au village et à la région ainsi qu'au dessin de l'abeille représentant la commune. Alors que les défendeurs connaissaient l'existence de la commune de Laguiole, rien, excepté le nom utilisé, ne permettait de rattacher leurs produits et services au terroir aveyronnais.

Pour rejeter cette demande, les juges du fond avaient argué de l'absence de preuve rapportée par la commune d'un tel dépôt frauduleux et ils avaient encore rappelé que la notoriété de la commune, spécifique à certains produits - couteaux et fromage -, ne concernait pas les produits visés par les dépôts. Sur ce point, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé les documents, la commune ayant produit dans ses écritures un tableau indiquant les activités impactées par les dépôts en analysant, pour chaque classe de produits et services visés lors de l'enregistrement des marques, les activités correspondantes exercées par la commune elle-même ou par ses administrés. La Cour censure ensuite clairement la cour d'appel : « Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que MM. S. et la société Laguiole connaissaient l'existence de la commune de Laguiole et qu'aucun des produits et services revêtus des marques

n'était fabriqué ou fourni sur le territoire de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le dépôt d'un ensemble de marques comprenant le nom "Laguiole", parfois combiné au dessin emblématique d'une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, ne s'inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de MM. S. et de la société Laguiole et entachant de fraude les dépôts effectués, a privé sa décision de base légale ». Sans pouvoir se prévaloir d'un lien quelconque avec la commune, les défendeurs ont bien agi en toute connaissance de cause, de mauvaise foi, et ont ainsi mis en œuvre une véritable stratégie commerciale.

B. - La stratégie commerciale mise en œuvre : la privation du signe

Selon la commune, l'accumulation des marques Laguiole par les défendeurs au moyen des dépôts multiples portant sur des objets les plus divers crée une réservation privative du signe. Ce que considère également la Cour de cassation : par les dépôts ainsi réalisés, les défendeurs ont abouti à priver la commune et ses administrés de l'usage du nom nécessaire à leur activité. L'argument n'avait pas été accueilli par la cour d'appel faute pour la commune d'indiquer en quoi les dépôts contestés gênaient l'exercice de ses attributions et de son activité. La Cour de cassation retient à l'inverse l'existence d'un monopole injustifié sur la dénomination : une occupation massive du nom via le dépôt de marques confère finalement à l'homme d'affaires une exclusivité sur la dénomination Laguiole qui bloque l'accès au nom à son profit. Par cet excès de réservation relevant d'une véritable stratégie commerciale, la commune et les acteurs locaux sont empêchés d'utiliser la dénomination de la collectivité, et plus largement de l'exploiter dans le cadre de leurs activités respectives. Cette monopolisation excessive pourra peut-être constituer l'intention de priver la commune et ses administrés de l'usage du nom à titre commercial, caractéristique de la fraude. Il faut le souhaiter afin d'écarter toute appropriation de la dénomination dont l'usage devrait rester possible pour tous les acteurs concernés.

L'apport de l'arrêt est donc d'importance par la caractérisation de la fraude qu'il opère au profit des acteurs pouvant légitimement revendiquer l'usage de la dénomination, à savoir la commune et les acteurs locaux liés à son territoire et le refus corrélatif de reconnaître une exclusivité à un acteur étranger à la commune. En application du principe *fraus omnia corrumpit*,

l'instrumentalisation commerciale du nom de la commune à titre de marque est sanctionnée. Si la solution est reprise par la cour d'appel de renvoi, les marques seront annulées. Dans le cas inverse, l'exploitation commerciale du nom de la commune de Laguiole par un tiers étranger pourrait se poursuivre ; à ce titre, la création des indications géographiques industrielles et artisanales par la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 (V. notamment sur cette loi, *JCP E 2014, 1176*), création consécutive à l'arrêt de la cour d'appel dans cette affaire, aura été véritablement justifiée, car elle permettra seule d'éviter d'autres accaparements illégitimes de noms géographiques aux accents de terroir qui séduisent de plus en plus les entreprises commerciales.

L'arrêt de la Cour de cassation permettra-t-il à la commune de Laguiole de « récupérer son nom » ? La décision de la Cour de cassation est convaincante, mais c'est désormais à la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, de trancher l'affaire. Elle pourrait décider de conférer à nouveau une certaine maîtrise de son nom à la commune, ce qui ne manquera pas de rassurer l'ensemble des collectivités territoriales.