

La communication syndicale au prisme du droit des marques : la “vie des affaires” en question

par *Camille Dorignon*, Juriste en Propriété intellectuelle

PLAN

I. Le sens de la notion de “vie des affaires” en droit des marques

- A. D’une formule banale à la consécration d’une notion-cadre
- B. L’importance de la recherche d’un avantage économique

II. Le périmètre de la “vie des affaires”

- A. Le rétrécissement du champ de la “vie des affaires” par la Cour de cassation
- B. La persistance d’incertitudes

L’une des relations les moins connues entre droit du travail et propriété intellectuelle est sans doute celle du dépôt de marques syndicales, prévu à l’article L. 2134-1 du Code du travail. Il dispose en son premier alinéa que « *les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code* ». Ces conditions, celles de l’atteinte au droit de marque, résultent aujourd’hui de l’interprétation par les juridictions nationales de leur droit à la lumière combinée des dispositions communautaires et de celles des règles de l’OMC désignées sous le vocable d’ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

Spécifiquement, l’interdiction de l’usage de la marque d’autrui, à l’identique ou de son imitation, se fait au travers de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), interprété à la lumière de l’article 5-1 de la directive du Conseil 89/104/CE (désormais 2008/95 du 22 octobre 2008). Ainsi, l’usage d’un signe identique ou similaire à celui d’autrui est répréhensible si cet usage intervient dans la “vie des affaires”. Ce dernier critère, issu de la directive, n’a pas été transposé en droit français mais il s’impose aux juridictions nationales. Or, il n’est pas défini : cette notion-cadre fait par conséquent l’objet d’interprétations variables de la CJUE.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la Chambre commerciale du 10 mai 2011, le met en œuvre pour la première fois (1). Il s’agissait d’un litige entre deux fédérations syndicales, l’une affiliée à la CGT et l’autre à FO, toutes deux dans le champ du notariat. La FGCEN-FO (Fédération générale des clercs et employés de notaires), titulaire des droits d’exploitation de la marque « la Basoche » (1 bis), déposée pour désigner notamment l’édition de revues, reprochait à la FSESN-CGT (Fédération des sociétés d’études, secteur notariat) l’usage d’un signe similaire à celle-ci à une lettre près : « la Bastoche ». Déboutée de l’intégralité de ses demandes devant le TGI de Bobigny (2), la FGCEN a échappé à la demande reconventionnelle du défendeur en annulation de la marque. La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance (3) et est approuvée par la Cour de cassation : la publication en cause ne s’inscrivant pas dans la “vie des affaires”, la contrefaçon ne peut être caractérisée.

En d’autres termes, à la question de savoir si une lettre d’information syndicale doit être considérée comme intégrée à la vie des affaires au sens du droit des marques, la Cour de cassation répond que la périodicité de la diffusion de celle-ci, l’absence de publicité et sa gratuité l’en empêchent.

On préférera commencer par étudier le sens général de la notion de vie des affaires (I), avant de tenter de cerner son périmètre (II).

(1) Reproduit ci-après p. 644.

(1 bis) Le terme de « basoche » désignait les gens de justice.

(2) TGI Bobigny, 5^e ch., 1^{re} sect., 8 juillet 2008.

(3) CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 12 mars 2010, RG 08/15025.

I. Le sens de la notion de “*vie des affaires*” en droit des marques

Il ne fait guère de doute aujourd'hui que « *la vie des affaires* » est à la fois une condition nécessaire de la contrefaçon de marque, mais aussi une condition de sa validité. Bien qu'elle apparaisse tenir du truisme, elle peut paralyser le débat sur la contrefaçon en étant un préalable à sa tenue. C'est ce qui se passe ici dans l'arrêt de la Chambre commerciale : il n'y aura pas d'examen d'une éventuelle similitude des signes.

A. D'une formule banale à la consécration d'une notion-cadre

Les textes communautaires étant souvent dilués, les conditions posées, expliquées et répétées, la formulation de la directive n'avait pas donné lieu à commentaires doctrinaux en ce qui concerne la notion de « *vie des affaires* ». L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoit en effet les droits conférés par la marque de la manière suivante : « 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. »

La vie des affaires n'est pas définie par cet article, ni par un autre dans cette directive, et il faut dire qu'il n'y a que cinq occurrences du terme dans le texte, c'est peu pour une notion importante en droit communautaire. L'importance de la formulation a entièrement été forgée par la Cour de justice qui en a fait une notion-cadre, une notion au contenu flou et variable – par essence. Cette construction jurisprudentielle est élaborée dans l'arrêt *Arsenal* (4), élément le plus solide dans la tentative de détermination de ce qu'est la vie des affaires. Celui-ci indique que « *l'usage d'un signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé* », le domaine privé étant, schématiquement, celui de la relation du consommateur final avec la marque. Ceci dit,

« *la Cour ne fait que répondre à une abstraction par une autre abstraction* » (5).

Dans l'arrêt du 10 mai 2011, l'importance de la notion est patente : elle est devenue l'enjeu du litige, seul moyen à être admis par la Cour de cassation. La position doctrinale dite « exhaustive » de la directive « *selon laquelle le lien avec la vie des affaires circonscrit le domaine de la contrefaçon et conditionnerait même, en quelque sorte en amont, l'opposabilité du droit de marque* » (6) est ainsi corroborée par la Chambre commerciale. Concrètement, on constate donc que pour le demandeur, il faut prouver que l'usage qu'il juge répréhensible a lieu dans la vie des affaires (7).

La FGCEN échoue dans cette démonstration : la preuve de la recherche de l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique n'est pas rapportée.

B. L'importance de la recherche d'un avantage économique

Pour le syndicat affilié à Force Ouvrière, la recherche de l'avantage économique, condition posée par l'arrêt *Arsenal*, se déduit « *dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu'elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l'attraction de nouveaux adhérents et l'amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées* ».

Aucune des juridictions ne le suit pourtant : il semble que la recherche de l'avantage économique indirect le soit par trop pour qu'il puisse être identifiable de façon certaine. Il faut dire que « *la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés* ». Cette courte lettre « *ne comporte aucune publicité commerciale ni aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement* ». Par ailleurs, cette lettre est diffusée gratuitement.

En somme, dit la Cour en terminant son contrôle de qualification, cette publication est « *l'expression d'une communication uniquement syndicale* ».

(4) CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal*, Rec. CJUE 2002, I, p. 10273, Revue de Jurisprudence de Droit des affaires (RJDA) 2003/02, n° 204 ; RJDA 2003/03, chron.195, J. Passa ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 200, obs. G. Bonet ; Propr. intell. 2003, n° 8, p. 322, obs. V.-L. Bénabou.

(5) Thibault Lachacinski, dir. Y. Reboul, *La fonction de la marque*, Mémoire de Master II Université - CEIPI, 2006, p. 77.

(6) H. Bonnard, *La contrefaçon de marque*, Litec 2008, p. 3.

(7) Rappelons que c'est au titulaire de la marque de prouver le fait juridique de contrefaçon, par tous moyens donc.

Certes, on comprend bien que la situation visée par le demandeur est celle qui prévaut depuis la loi du 20 août 2008. La concurrence entre organisations syndicales est sans doute plus vive et protéiforme qu'auparavant, mais cela ne suffit pas à admettre la recherche d'un avantage économique (8).

En tout état de cause, cet arrêt contribue au tracé du périmètre de la vie des affaires au sens de la directive de 1989 et donc du droit des marques.

II. Le périmètre de la “vie des affaires”

L'on ne peut que remarquer un certain rétrécissement du champ de la vie des affaires : le professeur Passa considère que la formule de vie des affaires signifie que «*la qualification de contrefaçon suppose que l'acte litigieux ait été accompli dans l'exercice d'une activité professionnelle*» (9). C'est ce que les précédentes jurisprudences laissaient à penser.

A. Le rétrécissement du champ de la “vie des affaires” par la Cour de cassation

L'arrêt *Arsenal* indique que «*l'usage d'un signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé*». Extrait surabondamment cité, puisque repris par plusieurs arrêts postérieurs, renforçant la formule. Quant à son contenu, le traité du professeur Passa indique que c'est «*tout un éventail d'activités dont elle [la formule] ne permet pas de déterminer si elles relèvent de la vie des affaires*», notamment l'activité d'une association sans but lucratif. Il se prononce en faveur de l'inclusion de cette dernière dans le champ de la vie des affaires, qui se rapprocherait de «*l'univers économique*» (10). Par ailleurs, le professeur précise que l'existence d'une offre au public est indifférente, et l'ensemble de la doctrine s'accorde pour dire qu'il est impossible de réduire la vie des affaires au critère de «*commercialité*», même si la directive, en anglais, parle de «*trade*».

Pourtant, la Cour de cassation, reprenant l'argumentation de la Cour d'appel, consacre l'existence d'une «*communication uniquement syndicale*» qui ne tend pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et est donc, comme telle, «*étrangère à la vie des affaires*».

B. La persistance d'incertitudes

L'arrêt de la Chambre commerciale apportera, sous réserve d'une prise de position différente de la Cour de justice, quelques précisions pour le domaine qu'il concerne : l'importance de la gratuité, la question de la publicité, l'insertion de proposition de participation notamment financière sont claires. Mais des zones d'ombre demeurent.

D'abord, sur le plan pénal. En effet, la contrefaçon est traitée deux fois dans le code : civilement et pénalement. Si la directive ne vise pas le volet pénal de la contrefaçon, il faut logiquement admettre, pour respecter l'objectif communautaire d'harmonisation, les conséquences implicites de la directive sur les articles L. 716-9 et L. 716-10 (le volet pénal ici concerné) (11). Or, bien que ce soit le propre des notions-cadres d'être floues, cela apparaît comme relativement malheureux pour un critère qui a de telles conséquences : le principe de légalité implique que l'on ne puisse être condamné que sur la base d'un texte précis et clair.

Ensuite, on peut se demander quels sont les rapports qu'entretiennent «*la vie des affaires*» et «*l'usage à titre de marque*», dont les domaines semblent se recouper. L'usage à titre de marque est indubitablement en relation avec les fonctions essentielles de la marque «*découvertes*» par la Cour de justice (fonction de garantie d'origine, puis fonction d'identification). Ainsi, un usage qui n'est pas fait dans la vie des affaires n'est pas un usage à titre de marque, donc on pourrait en déduire que l'un des critères précède l'autre dans le raisonnement. Mais là où cela devient flou, c'est que certains arrêts (de la Cour de justice ou des juridictions nationales) usent parfois de l'un ou l'autre, parfois des deux.

L'on arrive donc à un tel niveau de complexité qu'il est possible de s'interroger sur l'intelligibilité du droit.

Camille Dorignon

(8) Certains le regrettent : S. Tournaux, «*Titre d'une revue syndicale : quelle protection contre la contrefaçon*», LexBase Hebo n° 441, 26 mai 2011 Éd. Sociale, n° LexBase A1094HRX.

(9) J. Passa, note sous Com. 10 juillet 2007, JCP éd. E 2007, n° 2269.

(10) J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, T. 1 Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles*, 2^e éd. LGDJ 2009, § 237 et 238.

(11) J. Canlorbe, «*L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques*», Légicom n° 44, 2010/1, p. 107.

SYNDICAT PROFESSIONNEL – Publication périodique – Droit des marques – Action en contrefaçon – Critères généraux – Usage dans la vie des affaires (non).

COUR DE CASSATION (Ch. Comm.) 10 mai 2011

FGCEN-FO contre FSESN-CGT (pourvoi n° 10-18.173)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que la Fédération générale des clercs et employés de notaires (la FGCEN), qui est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de Force ouvrière, diffuse par fax à l'ensemble des études et offices notariaux, en France, une revue d'informations, dénommée La Basoche ; qu'elle a déposé le 22 mars 2007, la marque La Basoche sous le n° 07 3 489 916 pour désigner notamment l'édition de revues ; qu'ayant constaté que la Fédération des sociétés d'études, secteur notariat (la FSESN), syndicat affilié à la confédération générale du travail, diffusait également une lettre d'information sous le titre La Bastoche, elle l'a assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;

Attendu que la FGCEN fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de sa marque « La Basoche », dirigée contre la FSESN, en raison de l'usage du signe La Bastoche, alors, selon le moyen, qu'à lieu dans la vie des affaires l'usage d'un signe similaire à une marque à l'occasion d'une activité visant à l'obtention d'un avantage de nature économique, direct ou indirect ; qu'a ainsi lieu dans la vie des affaires l'usage d'un tel signe en tant que titre d'une revue d'information publiée par un syndicat de salariés, dès lors que cette publication procure pour le moins à celui-ci des avantages économiques indirects, notamment en ce qu'elle peut contribuer au financement dudit syndicat par l'attraction de nouveaux adhérents et l'amélioration du résultat des élections professionnelles, dont dépendent les subventions qui lui sont versées ; que la Cour d'appel, qui a relevé l'importance non contestée du rôle joué par les syndicats dans la vie économique et l'existence d'une concurrence entre ces derniers auprès des personnels à représenter, puis constaté que la revue publiée par la FSESN était une lettre d'information syndicale à parution régulière, dont la lecture révélait qu'elle avait pour objet de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au

travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont le contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés ; qu'il retient encore que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l'expression d'une communication uniquement syndicale ; que de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a pu déduire que la lettre d'information litigieuse ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était, en conséquence, étrangère à la vie des affaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

(Mme Favre, prés. - Mme, Pezard, rapp. - M. Mollard, av. gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet, av.)

DROIT DU TRAVAIL, Les relations individuelles (tome 1), Les relations collectives (tome 2), par Pascal Lokiec

Pascal Lokiec

Droit du travail

Tome I
Les relations individuelles de travail

Thémis droit 

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DU TRAVAIL (tome 1)

Chapitre 1. - L'émancipation du droit du travail
Chapitre 2. - La régulation des rapports de travail
Chapitre 3. - Les fonctions du droit du travail

PREMIÈRE PARTIE - LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

TITRE I. - Le contrat
TITRE II. - Le pouvoir
TITRE III. - Le statut

DEUXIÈME PARTIE : RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (tome 2)

TITRE I. - Les acteurs
TITRE II. - Les actions
TITRE III. - Les difficultés des entreprises