

République tunisienne

Ministère de la Justice

**Cour de Cassation n°19584-2014 du 9 octobre 2015**

Action en protection de la marque de service et de commerce - Prescription (Non) - Définition de la marque notoire - Appellation faisant partie du domaine public - Contrefaçon de marque (Non)

(...)

LA COUR,

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société « Africa Jade », que sur le pourvoi incident relevé par la société « Africa » ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Tunis n°20049 du 10 juin 2014) , la Société Immobilière et Touristique Tunisienne possède l'hôtel « Africa » depuis très longtemps, que cette appellation est enregistrée à l'INNORPI, et que la Société d'Investissement Touristique a créé postérieurement à l'enregistrement, un hôtel qu'elle a appelé « Africa Jade », que soutenant que ce signe est identique au sien et qu'il lui porte préjudice, la Société Immobilière et Touristique Tunisienne a assigné la Société d'Investissement Touristique en nullité de ce dépôt pour contrefaçon de marque.

\*Sur le premier moyen :

Attendu que contrairement aux prétentions fondées sur ce moyen, l'absence de réponse de la part de la cour de renvoi aux griefs soulevés devant elle ne constitue en aucun cas une violation des droits de la défense puisque la cour est liée par l'objet de la cassation conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure civile et commerciale.

Qu'il convient ainsi de rejeter ce moyen comme inopérant.

\*Sur les autres moyens rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi 2001-36, il résulte que la marque de service est un signe visible qui permet de distinguer les services rendus par une personne morale et que la marque peut même être constituée par des noms de lieux géographiques.

Et attendu que la marque notoire est celle qui est connue par un très large public ; qu'il faut qu'elle soit connue par tous et non pas qu'elle soit limitée à un milieu professionnel restreint afin de pouvoir être considérée comme notoire.

Attendu qu'il apparaît, à travers les dispositions des articles 22 et 23 de la loi n°2001-36 du 17 avril 2001 que l'action en contrefaçon de marque doit être fondée sur des éléments essentiels à savoir l'existence d'une confusion dans l'esprit du public, et le fait que l'imitation de la marque soit certaine et confirmée.

Mais attendu que le signe utilisé par la demanderesse au pourvoi a pour origine l'appellation du lieu géographique où se trouve l'hôtel en Tunisie, pays situé au nord du continent africain, et qu'en conséquence, personne ne peut s'approprier cette dénomination tant qu'elle fait partie du domaine public.

D'où il résulte que l'utilisation par la demanderesse au pourvoi de la dénomination « Africa » n'a pas pour effet de créer la confusion dans l'esprit du public puisque cette dénomination n'est pas la panacée de la défenderesse au pourvoi, notamment parce que la demanderesse a utilisé une dénomination qui a pour origine le lieu géographique du service rendu en y rajoutant le mot « Jade ». Par conséquent, l'utilisation du mot « Africa » ne constitue pas une atteinte aux droits du défendeur au pourvoi puisque cette dénomination ne constitue pas une valeur fondamentale ou une qualité distinctive du service rendu dans le domaine de l'hôtellerie, d'autant plus que la demanderesse au pourvoi ne s'est pas bornée à reprendre le nom du lieu de l'hôtel dont elle est propriétaire, mais qu'elle y a rajouté le mot « Jade ».

Attendu qu'il apparaît ainsi, de tous les éléments versés au dossier, que la ressemblance entre les deux signes enregistrés n'existe pas puisqu'elle n'aboutit, en aucun cas, à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen, ni sur le plan de la prononciation, ni sur celui de l'écriture, ni même sur celui de la conception du signe contesté. Que par ailleurs, rien dans le dossier

ne prouve l'existence d'un préjudice puisqu'il n'a pas été démontré que les clients de l'hôtel « Africa » se soient abstenus d'y aller ou que le chiffre d'affaires de celui-ci ait chuté.

Attendu qu'en conséquence, la preuve de l'imitation de la marque de commerce doit reposer sur la démonstration des caractères identiques entre les deux signes ce qui devrait avoir pour effet d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur moyen, que cet élément est inexistant dans la présente affaire puisque les caractéristiques de ces deux marques et leur apparences générales sont distinctes, ce qui a pour effet de rendre l'action en contrefaçon de marque inopérante d'autant plus que le rapport d'expertise présenté est demeuré incomplet sur le plan technique, qu'il est dénué de toute précision nécessaire en la matière, et qu'il n'a pas pour effet de lier la cour, conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile et commerciale.

Attendu enfin, que la décision attaquée de la cour d'appel a confirmé l'existence d'une contrefaçon en l'espèce, à travers la reprise du mot « Africa » par la demanderesse au pourvoi ; alors que la cour aurait dû s'arrêter sur l'aspect général du signe ainsi que sur la désignation des éléments distinctifs fondamentaux des deux dénominations, puisque la dénomination en cause est constituée d'un assemblage de deux mots et non pas du mot « Africa » uniquement.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et renvoie...