

POINT D'ACTUALITÉ SUR LES MARQUES CÉLÈBRES : PORTER ATTEINTE À UNE MARQUE JOUISSANT D'UNE RENOMMÉE SERA DÉSORMAIS CONSTITUTIF DE CONTREFAÇON

Depuis 2008, l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

« La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »

Dans sa rédaction actuelle, le projet d'Ordonnance transposant la Directive n° 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015, et soumis pour examen au Conseil d'État, prévoit la création d'un article L.713-3-1, qui dispose que :

« Est interdit l'usage sans juste motif dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si cet usage tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

Si l'Ordonnance est adoptée en ces termes (ce qui paraît très probable), les atteintes aux marques de renommée seront désormais constitutives de contrefaçon.

L'abandon du régime de responsabilité spécifique qui avait été aménagé pour les marques de renommée et avait suscité quelques interrogations quant à ses contours ne peut qu'être salué.

En effet, les juridictions françaises avaient déjà permis aux titulaires de



Coralie DEVERNAY



Alain CLÉRY

marques jouissant d'une renommée de bénéficier des mêmes dispositions que celles prévues aux titulaires de droit de marques enregistrées, en cas de reproduction ou d'imitation, nonobstant le silence des textes.

Ainsi, les procédures de saisie-contrefaçon étaient déjà ouvertes aux titulaires de marques de renommée, de même que la procédure de référé interdiction (Cass. com., 20 février 2007, n°04-16.712, Marchesini c/ Sté Brasserie de Tahiti ; CA Paris, 26 juin 2014, n°13/09891).

Cette évolution législative codifie donc à bon droit la pratique des juridictions françaises et correspond en tout point à l'article 10 de la Directive européenne n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 qui confère un droit exclusif au

titulaire d'une marque jouissant d'une renommée lui permettant de s'opposer à un signe identique ou similaire, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et que l'usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne devrait dès lors concerner, dans sa nouvelle rédaction, que les marques notoires, c'est-à-dire les marques non enregistrées, qui suscitent en pratique beaucoup moins de contentieux et, dont on comprend, qu'elles ne puissent pas, de par leur absence d'enregistrement, constituer un droit exclusif.

Cette modification textuelle à venir ne devrait toutefois pas entraîner un recours plus systématique aux actions fondées sur les marques jouissant d'une renommée, qui, compte tenu du fait qu'elles permettent à leur titulaire de déroger au principe de spécialité du droit des marques, doivent demeurer limitées à certaines marques et à certains types d'atteintes.

En effet, la dérogation au principe de spécialité ne peut se concevoir que dans des rares cas où sont établis, au moment des atteintes alléguées, les éléments cumulatifs suivants :

- la renommée de la marque invoquée, pour le public concerné par les produits et services visés à l'enregistrement de la marque,
- la similitude entre les signes en cause,
- la démonstration d'un lien entre la marque et le signe contesté, étant précisé que cette appréciation doit s'effectuer globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce dont notamment l'intensité de la renommée de la marque, son caractère distinctif, le degré de similitude entre les signes ainsi que

la nature et le degré de proximité des produits ou services respectivement visés au dépôt des titres,

- un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou un préjudice,
- l'absence de motif légitime à utiliser la marque en tout ou partie.

Aussi les actions en contrefaçon pour atteinte à une marque jouissant d'une renommée n'ont pas vocation à se substituer aux actions en contrefaçon pour reproduction ou imitation de la marque, nonobstant l'évolution législative à venir, qui ne modifie pas les conditions d'octroi de la protection définies par la Jurisprudence française et européenne.

***Coralie Devernay, Avocat associée,
Spécialiste en Propriété Intellectuelle***

***Alain Cléry, Avocat associé,
Spécialiste en Propriété Intellectuelle
et Nouvelles technologies***