

## Usage à titre de marque ou désignation nécessaire

[MARQUES]

*CA Paris Pôle 5, 1<sup>ère</sup> Ch., 1<sup>er</sup> février 2012*

Les sociétés BPCE et Euro RSCG étaient poursuivies en contrefaçon de marque par la société Petit Poucet pour avoir dans le cadre d'une campagne publicitaire, destinée à promouvoir une offre de crédit ciblant les jeunes actifs, reproduit illicitement sa marque « Petit Poucet » désignant des services financiers.

Les défendeurs faisaient valoir que l'usage incriminé du nom « Petit Poucet » n'était pas effectué aux fins de désigner des produits ou des services mais constituait une référence nécessaire au personnage du conte de Perrault, thème de la campagne.

Les premiers juges déboutèrent la société Petit Poucet de ses demandes en contrefaçon et pour concurrence déloyale.

La cour saisie sur appel interjeté par la société Petit Poucet confirme le jugement en considérant que la campagne litigieuse constitue une libre adaptation du conte de Perrault, tombé dans le domaine public, mettant en scène le personnage du Petit Poucet.

Elle constate que ni dans le film publicitaire, ni sur l'affiche, le nom Petit Poucet ne désigne le produit financier dont il est fait la promotion, le produit en cause étant clairement identifié sous une autre appellation « Avances 1ers salaires ».

Ainsi, le nom Petit Poucet est utilisé dans le cadre de la campagne contestée comme référence explicite et nécessaire au personnage du conte et non à titre de marque, excluant toute contrefaçon.

La cour relève également que les demandes de renseignements envoyées par email à la BPCE avec la mention « offre Petit Poucet » n'étaient pas de nature à établir à la charge de la BPCE un usage à titre de marque, la BPCE étant étrangère à cette formulation et ses réponses ne soulevant aucune critique de la part de la société Petit Poucet.

La réservation du nom « Petit Poucet » en tant que mot-clé dans le système de référencement Adwords de Google n'est pas non plus constitutive d'un acte de contrefaçon. La Cour relève en effet que le message apparaît dans la rubrique « liens commerciaux » nettement séparée des résultats naturels de la recherche et qu'il identifie clairement l'annonceur ainsi que le produit promu désigné sous le nom « Avances 1ers salaires ».

La cour rejette également le grief de concurrence déloyale, en l'absence de tout risque de confusion avec les dénominations sociales, nom commercial et nom de domaine de la société Petit Poucet.

Enfin, l'utilisation du personnage du conte de Perrault est également jugée comme exclusive de toute intention maligne de la BPCE qui justifie que cette publicité s'inscrit dans une série de campagnes pour la promotion de ses produits financiers, toutes déclinées sur le thème des contes de Perrault en raison de leur popularité et de leur ancrage dans l'imaginaire collectif.