

La saga Must ... suite

[MARQUES]

CA Paris, Pôle 5, ch.1, 17 octobre 2012, Cartier International AG et SAS Cartier c/Société Sanofi-Aventis

La renommée d'une marque s'apprécie à la date des dépôts incriminés. Les sociétés Cartier échouent à démontrer sur la période concernée la connaissance de cette marque auprès d'une partie significative du public de telle sorte que la renommée de la marque n'est pas établie.

Cette nouvelle affaire examinée par la Cour d'appel de Paris concernant la renommée de la marque MUST est l'occasion de rappeler les critères d'appréciation de la renommée d'une marque appréciés en l'espèce au détriment des sociétés Cartier.

Cette fois, les sociétés Cartier s'opposaient à la société Sanofi-Aventis qui avait déposé en 2008 deux marques françaises « MUST EN ECHOGRAPHIE » et « MUST EN DIABETOLOGIE ».

La Cour confirme le jugement de première instance et déboute les demanderesse de leur action fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque MUST.

Le tribunal de grande instance, dans son jugement du 29 octobre 2010, comme celui du 7 juin 2012 (Cf. Netcom septembre 2012), avait considéré que les pièces communiquées ne démontraient pas la connaissance de la marque MUST auprès d'une partie significative du public, caractérisant sa renommée.

La Cour rappelle en préambule, avant d'examiner les pièces soumises à son appréciation par les sociétés Cartier, que la renommée d'une marque peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, la renommée doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués par le titulaire de la marque sans se référer à un critère unique mais plutôt à une variété de critères pouvant inclure la part de marché occupée par la marque, la durée de son usage, l'intensité de son exploitation, l'importance des investissements consacrés à sa promotion.

En l'espèce, l'examen détaillé des pièces ne démontre pas, selon les juges, une exploitation continue de la marque MUST qui a pu dans les années 1970 voire 1980 être intensive et jouir d'une renommée, mais qui s'est ensuite essoufflée pour devenir sporadique voire quasi-inexistante pour les années 2000, et à tout le moins à la date des dépôts des marques de la société Sanofi-Aventis.

Compte tenu de l'insuffisance des preuves d'exploitation relevée par les juges, de l'absence d'éléments d'information sur les dates et montants des investissements consacrés à la promotion de la marque ainsi que sur les parts de marché occupées par les produits revêtus de la marque, les sociétés Cartier échouent à démontrer la renommée actuelle de la marque MUST qui ne peut se déduire de sa renommée passée.

En conclusion, la renommée doit s'entretenir et les titulaires de marque devront veiller à maintenir l'attractivité de leur marque et à pouvoir en justifier, par des pièces suffisantes et datées, de l'exploitation (et de la renommée) de la marque pour leurs produits.