

## Ne pas confondre usage à titre de marque et hommage

[MARQUES]

*CA Paris, Pôle 5, Ch 1, 21 novembre 2012, John Galliano SA c/Barbara Rihl SARL*

La référence au patronyme du couturier Galliano pour désigner un sac sur lequel figure son portrait ne constitue pas un usage de la marque Galliano.

La société du célèbre couturier, appartenant au groupe LVMH, et dont John Galliano ne fait plus partie, certainement mécontente de voir utiliser la notoriété du designer par la créatrice d'accessoires de mode Barbara Rihl, a entendu faire interdire toute référence à ce patronyme en invoquant la contrefaçon de sa marque « Galliano ».

L'usage contesté consistait dans l'apposition sur le site internet de vente en ligne de la créatrice d'accessoires, du patronyme Galliano comme référence d'un cabas reproduisant l'image de John Galliano sous forme d'un montage de type patchwork.

Le tribunal comme la Cour d'appel de Paris vont rejeter la demande en relevant que si la présentation du cabas par la société Barbara Rihl sur son site internet relève sans conteste d'une activité commerciale, l'usage litigieux ne relève pas d'un usage à titre de marque.

Les juges du fond soulignent que le cabas est commercialisé sous la seule marque « Barbara Rihl » et que l'apposition du patronyme Galliano sous le produit représenté sur le site internet de vente en ligne est une référence au créateur au même titre que pour les cabas sous-titrés « Marc » et « Lagerfeld » reproduisant chacun le portrait de ces créateurs.

Ainsi, le consommateur d'accessoire de mode, d'attention moyenne et raisonnablement attentif et avisé en la matière ne sera nullement amené à penser que ce produit aurait un lien quelconque avec la marque « Galliano », ni que le produit évoquant le créateur serait un produit de la marque « Galliano ».

Les juges soulignent enfin que l'acte d'achat du sac n'est pas déterminé par la référence à Galliano.

Dès lors, l'usage incriminé ne constitue aucunement un usage à titre de marque et la société John Galliano SA est déboutée de son action en contrefaçon.

L'on peut s'interroger sur la nécessité pour la Cour de motiver sa décision sur l'absence de risque de confusion, cette argumentation n'étant plus pertinente dès lors que le premier critère indispensable pour qu'une atteinte à la marque soit retenue, c'est-à-dire un usage à titre de marque, n'était pas rempli.

Bien que le point n'ait pas été examiné dans la décision, l'on peut supposer que si John Galliano avait encore été le designer de la société John Galliano, la reproduction de son image associée à sa marque aurait pu donner lieu à une décision différente, les consommateurs pouvant alors être enclins à penser que la société Barbara Rihl était forcément liée à la société John Galliano, lui permettant ainsi de reproduire et l'image et la marque du créateur.

Aujourd'hui, la jurisprudence retient que l'usage par une société d'une marque composée du nom patronymique du créateur alors même que le créateur ne ferait plus partie de la société ne constitue pas en soi une tromperie.

En l'état, seul John Galliano aurait pu personnellement agir sur le fondement de son droit à l'image.

Florence DAUVERGNE