



société d'avocats

nomosnetcom.fr

Mars 2014

Appréciation des critères de la renommée d'une marque

[MARQUES]

TGI Paris, 3^{me} Ch., 4^{me} sect., 14 novembre 2013 Parfums Christian Dior SAC/ Doggs Label, n° RG 12/12428

TGI Paris, 3^{me} Ch., 4^{me} sect., 14 novembre 2013 Visa International Service Association c/ Visa Medical, n° RG 12/04815

La renommée d'une marque permet de bénéficier d'une protection étendue aux produits et services non similaires à ceux couverts par le dépôt. Toutefois, l'appréciation par les juges du caractère de renommée ainsi que de l'atteinte qui y est portée démontre que cette revendication n'est pas aisée.

Le bénéfice de cette protection suppose que la renommée de la marque soit préalablement reconnue. Tel est le cas lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné, constituée de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs s'agissant de produits de consommation, pour les produits ou les services couverts par ladite marque.

Après les décisions rendues concernant la marque MUST (Cf. Netcom Septembre et Novembre 2012 : « *Être de renommée ou pas...* », « *La saga Must ... suite* »), c'est la renommée des deux marques française et communautaire constituées par la face avant de l'étui de parfum « Christian Dior j'adore » qui a été rejetée.

Contestant la commercialisation de tee-shirts sous la marque « j'adore le temps des cerises », la lettre « o » étant remplacée par la représentation d'une cerise, la société Christian Dior Parfums invoquait la renommée de ses marques figuratives.

Le tribunal juge que le titulaire de la marque échoue dans la démonstration du caractère de renommée en considérant que si les pièces produites montrent que le parfum « j'adore » existe depuis 1999, qu'il bénéficie d'un certain succès, qu'il fait l'objet de campagnes publicitaires depuis 1999 et qu'il a été pour les années 2009 et 2011, le parfum le plus vendu en France, la réussite du parfum ne saurait établir la notoriété des marques invoquées quand bien même le signe « j'adore » occupe une place importante sur l'emballage.

Selon les juges du fond, la renommée s'attache au parfum lui-même et non aux marques représentant l'emballage dans lequel le parfum est vendu.

Il sera souligné que dans cette affaire, la société commercialisant les tee-shirts a toutefois été condamnée sur le fondement de la contrefaçon de l'œuvre typographique « j'adore ».

Dans la seconde affaire, le tribunal a au contraire retenu que l'importance quantitative du nombre de cartes VISA en circulation sur le marché justifiait que la renommée de la marque communautaire verbale « VISA » désignant les cartes de crédit et les services de cartes de crédit soit reconnue (24 millions de cartes de crédit en France et 224,1 millions au sein de la Communauté européenne au 30 septembre 2003 et 380,2 millions en 2009).

Le défendeur tentait de faire valoir que la renommée était attachée uniquement à la marque figurative et non verbale, en soutenant que le mot « visa » était d'abord compris dans son sens courant et n'est pas associé systématiquement à une carte de crédit.



société d'avocats

Les juges du fond rejettent l'argument en relevant que les cartes sont nécessairement identifiées au moyen du mot « Visa », qui figure sur toutes les cartes et dont il constitue l'élément distinctif essentiel qui détermine la provenance de la carte.

Florence DAUVERGNE