

De l'usage d'une marque de tiers : l'exception de référence nécessaire

[MARQUES]

Cass. com., 10 février 2015

L'usage d'une marque de tiers par un commerçant, aux fins d'illustrer l'usage de ses produits ou services, lors d'opérations de promotion ou de commercialisation est constitutif d'une contrefaçon [Cf. Netcom mai 2015 : « *De l'usage non autorisé d'une marque de tiers* », CA Paris, Pôle 5, Ch.5, 13 janvier 2015) sauf référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service et en l'absence de risque de confusion sur l'origine.

Cette notion de « référence nécessaire » est assez facilement identifiée s'agissant des accessoires et des pièces détachées, expressément visés à l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Dans deux arrêts rendus le même jour, ne concernant ni des pièces détachées, ni des accessoires, la Cour de cassation reconnaît la licéité de l'usage respectant les deux conditions cumulatives fixées à l'article L.713-6 du CPI permettant d'exciper de l'exception de référence nécessaire pour informer le consommateur de la destination du produit ou du service.

La première espèce concerne l'usage des marques verbales et semi-figuratives d'une compagnie aérienne sur un site de vente de voyages en ligne et notamment sur sa page d'accueil. La compagnie aérienne soutenait que l'usage incriminé n'était pas nécessaire puisque le Code de l'aviation civile n'exige de communiquer le nom du transporteur qu'au plus tard lorsque le contrat de transport aérien est conclu et que cet usage était de nature à laisser croire aux internautes qu'il existait un lien commercial entre les deux sociétés.

La Cour d'appel, dont l'analyse est confirmée par la Cour de cassation, juge que l'usage des marques par le site est licite. La reproduction des marques de la compagnie aérienne relève d'une simple information nécessaire pour désigner les services de transport de cette dernière ; le site n'ayant pas fait usage des signes litigieux pour vendre lui-même les services désignés par les marques. Les signes sont reproduits sans qu'il y ait confusion sur l'origine des services.

Des décisions plus anciennes ont cependant jugé que l'usage d'une marque figurative n'est pas une référence nécessaire, l'usage de la marque verbale suffisant.

La seconde affaire concerne l'usage par un fabricant d'attaches dégradables pour les vignes, lors d'une présentation dans le cadre d'un salon professionnel, d'un appareil d'une société tierce afin de démontrer que ses attaches pouvaient être utilisées avec ce type d'appareil. La société commercialisant l'appareil sur lequel sa marque était reproduite invoquait le fait que le fabricant aurait pu utiliser n'importe quel autre appareil pour indiquer de manière concrète la destination de son produit.



société d'avocats

La Cour de cassation confirme que l'usage est licite en relevant que le fabricant d'attaches, qui ne produisait pas l'appareil en question, n'avait pas d'autres moyens pour les besoins de sa démonstration que de faire usage de l'appareil commercialisé par une société concurrente. Cette société étant en outre leader mondial en la matière, il ne pouvait être fait grief au fabricant d'avoir utilisé l'appareil le plus couramment utilisé dans la profession. Enfin, la marque de la société tiers n'était reproduite sur aucun produit, emballage ou au sein de la documentation commerciale du fabricant d'attaches, l'information donnée est jugée suffisante et compréhensible pour exclure tout risque de confusion.

La notion de « référence nécessaire » continuera sans doute de donner lieu à de nombreux contentieux compte tenu des solutions différentes retenues selon les instances.

Florence DAUVERGNE