

De l'usage non autorisé d'une marque de tiers

[MARQUES]

CA Paris, Pôle 5, Ch.5, 13 janvier 2015

Il peut être tentant pour les commerçants d'utiliser une marque de tiers, parfois plus notoire, aux fins d'illustrer l'usage de leurs produits ou services, lors d'opération de promotion ou de commercialisation de ses produits ou service.

L'arrêt commenté rappelle qu'un tel usage, effectué dans la vie des affaires puisque destiné à promouvoir la vente de produits ou de services, constitue une atteinte aux droits de marque du tiers, sauf juste motif lorsqu'il s'agit d'une marque notoire ou d'une marque utilisée en tant que référence nécessaire.

Ne constitue pas un usage légitime ou une référence nécessaire la reproduction des marques de la SNCF sur des facsimilés de titres de transport insérés dans des porte-cartes commercialisés par une société de maroquinerie afin d'illustrer la destination des portefeuilles.

En l'espèce, la SNCF avait assigné pour atteinte à ses marques, un maroquinier qui avait reproduit sur des petits cartons, différentes marques de la SNCF afin de mettre en valeur l'usage de porte-cartes qu'elle fabrique et commercialise.

La société défenderesse, sans contester la reproduction à l'identique des marques de la SNCF, faisait valoir que l'insertion des cartes dans les porte-cartes n'avait pour but que d'illustrer l'usage de ces produits et non de désigner lesdits porte-cartes. Elle ajoutait que le consommateur normalement averti ne pouvait sérieusement croire que les cartes insérées dans les portefeuilles constituaient des cartes de transport authentiques.

Déboutée en première instance de ses demandes fondées sur l'atteinte à ses marques de renommée et sur la contrefaçon, la SNCF interjette appel. La Cour reconnaît l'atteinte aux marques de renommée dont la SNCF est titulaire ainsi que la contrefaçon.

La Cour considère que cet usage de marques de renommée est dépourvu de juste motif puisqu'il n'était pas nécessaire pour indiquer la destination des produits. La Cour rejette également l'argument selon lequel d'autres sociétés de maroquinerie utiliseraient des facsimilés avec des reproductions de marques comparables, ceci ne pouvant légitimer l'usage sans autorisation des marques de la SNCF.

Il ne s'agit pas non plus d'une référence nécessaire. Cette utilisation constitue donc également une contrefaçon en raison de la reproduction sans autorisation des marques sur des supports papier, même si ceux-ci n'ont pas de valeur marchande.

Le Tribunal estime qu'une telle utilisation illicite ne peut qu'attirer l'attention du consommateur, permettant ainsi de tirer profit du pouvoir attractif desdites marques, même si celui-ci n'est pas nécessairement décisif dans l'achat d'un porte-carte. Ainsi, si un consommateur ne va pas sérieusement croire qu'il s'agit des cartes authentiques de la SNCF, un tel usage peut l'amener à penser qu'il existe un accord de partenariat du fait de la reproduction des marques sur les cartes.

Florence DAUVERGNE