

## L'usage de marques à titre de référence autorisé

[MARQUES]

*TGI Paris, 3<sup>ème</sup> Ch., 1<sup>ère</sup> Sect., 18 juin 2015*

Une société de design spécialisée dans le packaging de flacons et de bouteilles a utilisé sur son site internet les marques d'entreprises clientes.

Après mise en demeure restée sans réponse, les titulaires des marques l'assignent en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement des articles L.713-2, L713-5 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle. A titre subsidiaire, les marques reproduites bénéficiant d'une certaine notoriété, le titulaire invoque une atteinte à ses marques de renommée. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le demandeur invoque des actes de parasitisme.

A titre reconventionnel, le défendeur soulève la nullité des marques invoquées.

Le Tribunal rappelle en premier lieu que l'examen de la validité des marques reproduites n'est utile que si l'usage litigieux est bien un usage à titre de marque. Il rappelle ensuite que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné, permettant de distinguer ce produit ou service de ceux ayant une autre provenance.

Le Tribunal constate qu'en l'espèce, le défendeur présente son travail de création de packaging constitué de bouteilles et de flacons, commercialisés sous les marques des sociétés qui ont eu recours à ses services. Le site internet est dépourvu de toute ambiguïté et présente clairement la société comme designer de packaging, et non comme fournisseurs des produits vendus sous les marques reproduites.

Ainsi, les signes ne sont pas reproduits afin de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit, mais comme décors des formes des créations du défendeur, et à titre de référence, dans le but de promouvoir sa propre activité. Il n'y a donc ni atteinte aux droits de marque des demandeurs, ni atteinte à la renommée des marques reproduites.

S'agissant du parasitisme, le Tribunal considère que le défendeur étant bien le concepteur des flacons et packaging du site, il ne commet aucune faute en reproduisant sur son site ses propres créations.

Enfin, le Tribunal condamne symboliquement les titulaires de marque pour procédure abusive, considérant que l'action intervenait dans un contexte de rupture des relations commerciales avec la société de design, qui a dû engager en parallèle une action pour le paiement de ses factures. Ainsi, les demandeurs ont manifestement agi en vue de déstabiliser le défendeur ce qui constitue un abus du droit d'agir en justice. Néanmoins, faute de démontrer un préjudice distinct des frais et honoraires engagés pour se défendre, aucun dommage-intérêt n'est finalement alloué au défendeur sur ce fondement.

Anne Sophie LABORDE