

Incidence du non-usage d'une marque sur l'existence de la contrefaçon



La cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt ¹ dont les termes inédits pourraient avoir des conséquences redoutables pour les titulaires de marques.

L'affaire présentait, a priori, l'apparence de la simplicité : M. X, titulaire d'une marque destinée à désigner notamment des vins, spiritueux et boissons alcooliques, a assigné en contrefaçon devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris une société commercialisant une liqueur sous une dénomina-

tion quasi identique, ainsi que le fabricant et le sous-traitant de celle-ci. Dans le cadre d'une autre instance, opposant le titulaire de la marque à une autre société, le TGI de Nanterre a prononcé la déchéance des droits sur la marque à compter du 13 mai 2011 pour « *les boissons alcooliques, cidres, digestifs, vins spiritueux, extraits ou essences alcooliques* », en raison du défaut d'usage. Ce défaut d'usage va très largement porter à conséquence dans le cadre de l'instance en contrefaçon. En effet, le TGI puis la cour d'appel de Paris vont rejeter l'action en contrefaçon qui visait les actes commis sur la période du 8 juin 2009 au 13 mai 2011, soit une période antérieure au prononcé de la déchéance pour les faits non prescrits. Les juges de la cour d'appel vont ainsi considérer que le titulaire de la marque « *ne peut arguer utilement d'une atteinte à la fonction de garantie d'origine de cette marque qui, ainsi que le tribunal de première instance l'a rappelé, vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui*

* Docteur en droit, département nouvelles technologies et propriété intellectuelle, cabinet Simon Associés.

1 - CA Paris, 13 septembre 2016, RG n° 15/04749.

Si la solution de cet arrêt devait se confirmer, rien ne sert d'avoir une marque non utilisée, puisque son usage par un tiers n'encourt pas de sanction.

suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs. Que pour la même raison, M. X ne peut se prévaloir d'une atteinte portée au monopole d'exploitation conféré par sa marque [...], considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'approuver le tribunal qui a jugé qu'aucune atteinte n'a pu viser la marque Saint Germain, laquelle n'a jamais exercé sur le public une quelconque fonction, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X de l'ensemble de ses demandes ». L'action en contrefaçon est donc tenue en échec en raison de l'absence d'atteinte à la fonction de la marque résultant du défaut d'usage de celle-ci.

Comment comprendre une telle décision ?

La référence faite à l'atteinte à la fonction de la marque ne surprend pas en soi. En effet, sous l'impulsion de la jurisprudence communautaire, les juges français recherchent si les actes prétendument contrefaisants sont de nature à porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l'identité d'origine des produits marqués. Cette notion irrigue désormais le droit des marques ; tout d'abord au niveau des conditions d'acquisition du droit, puisque la condition de distinctivité, devenue une condition autonome, consiste à vérifier que le signe est apte à remplir sa fonction de garantie de l'identité d'origine des produits revêtus de la marque ; puis quand il est question de vérifier l'usage sérieux permettant d'éviter la déchéance – il ne sera établi que pour autant qu'il soit conforme à la fonction essentielle de la marque – ; enfin pour apprécier l'existence d'actes de contrefaçon. Dans cette affaire, les actes dont il était fait grief avaient eu lieu pendant la période de non usage de la marque qui a conduit au prononcé de la déchéance. Le titulaire de la marque, dans l'instance en contrefaçon, indiquait que l'usage de celle-ci n'avait pas été jugé suffisant pour échapper à la déchéance. Il justifiait néanmoins de préparatifs d'exploitation durant la période en cause. Or la cour est restée insensible à l'argument, estimant que lesdits éléments ne permettaient pas de démontrer que la marque avait été mise en contact avec le public

et avait ainsi exercé sa fonction... fonction à laquelle il ne pouvait donc avoir été porté atteinte. Logique. Cela revient à considérer qu'il ne peut être porté atteinte à une marque non exploitée. Mais comment articuler cette règle avec l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, qui préserve la marque non exploitée pendant une période inférieure à cinq ans (la déchéance n'est en effet encourue qu'en cas de défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans) ? Or, si la solution de cet arrêt devait se confirmer, rien ne sert d'avoir une marque non utilisée, puisque son usage par un tiers n'encourt pas de sanction. Sous couvert d'une approche finaliste de la contrefaçon, cette décision rajoute une condition à la caractérisation de la contrefaçon, celle de l'exploitation publique de la marque. La cour aurait pu prendre une autre voie et tenir compte du défaut d'usage de



la marque ou de sa faible intensité pour apprécier le montant de l'indemnisation du fait de la contrefaçon. Un certain opportunisme semble avoir guidé les juges : il est vrai qu'il aurait été curieux de retenir l'atteinte à une marque qui va être déchue à compter d'une date donnée en raison de l'absence d'exploitation sur la période antérieure. Ceci étant, sur le plan des principes, la décision crispe pour le moins et nous paraît prendre quelques largesses avec l'approche finaliste : en effet, sont répréhensibles les actes qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la fonction de garantie d'origine. Tel est le cas lorsque l'atteinte se situe à un moment d'inexploitation. Une question en particulier surgit : qu'en sera-t-il si les actes litigieux se situent pendant une période d'inexploitation de la marque sans que celle-ci conduise à la déchéance des droits ? Voici donc une décision qui, si elle devait être confirmée par la cour de cassation, entraînera des conséquences majeures, tant sur le plan pratique que sur le plan des principes. ■