

TOP JURIS

La marque renommée : sa protection est renforcée

L'expression « marque renommée » renvoie spontanément à l'idée d'une marque largement connue d'une grande partie du public. Cette acception est très proche de celle retenue par les tribunaux français qui définissent la marque de renommée comme celle qui est connue d'une très large fraction du public et qui exerce un pouvoir d'attraction propre, indépendamment des produits ou services qu'elle désigne.

Les marques renommées revêtent une importance significative dans la mesure où elles bénéficient d'une protection tout à fait particulière et presque hors norme comparé aux autres. En effet, le code de la propriété intellectuelle (CPI) enseigne que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

→ PROTECTION ÉTENDUE

Ce texte instaure un régime de responsabilité spécial au profit de la marque renommée. Alors qu'une marque n'est en principe protégée que pour les produits et services désignés à son enregistrement, la loi protège la marque renommée pour des produits et services non similaires à ceux visés à l'enregistrement. Cette protection a été encore plus étendue par les tribunaux français qui ont estimé que cette protection valait également pour les produits et services similaires, suivant l'interprétation de la Cour de justice de communautés européennes. Bien plus, la protection mise en place par l'article du CPI précité s'applique même lorsque le signe utilisé par un tiers n'est que similaire à la marque renommée. Une telle solution n'était pas évidente dans la mesure où le texte implique que le signe parasite devait

être identique à la marque renommée. C'est ce qu'ont longtemps décidé les juges français avant de se rallier à une conception plus étendue et « d'accorder la protection spécifique en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur identique ou similaire à la marque renommée enregistrée ». Enfin, il y a quelques semaines, la cour de cassation est venue apporter une dernière précision sur le statut de la marque renommée dans une affaire opposant la société Louis Vuitton Mattelier (ci-après LVM) aux sociétés Emi Music, Carrefour, FNAC, Leclerc, et Virgin entre autres. Les faits étaient les suivants : la société LVM est titulaire des marques dites « toile monogram » exploitées notamment pour des produits de maroquinerie.

→ MARQUE BANALISÉE

En juin 2002, la société EMI produit une compilation de musique sous forme de compacts disques et de cassettes avec une jaquette présentant un motif géométrique que la société LVM a considéré comme constituant une imitation des marques « toile monogram » portant atteinte à leur notoriété. La société LVM a donc saisi le tribunal et mis en cause Emi Music et ses distributeurs sur le fondement de l'article précité. Le tribunal avait donné raison à LVM et Emi Music a formé un recours devant la cour d'appel de Paris qui a annulé la décision obtenue par LVM. La cour d'appel a estimé que pour pouvoir faire application de l'article précité, il était nécessaire que la société LVM

rapporte la preuve de ce que l'usage du signe sur la jaquette lui portait préjudice ou que l'exploitation du signe était injustifiée. La cour a expliqué que la société LVM aurait du démontrer que les enregistrements figurant sur les CD et cassettes en cause portaient atteinte en raison de leur contenu à la renommée de la marque et que la société LVM ne pouvait pas se contenter « d'affirmer que du seul fait de cet usage la société LVM aurait subi un préjudice lié à la banalisation de sa marque ». De plus, la cour a expliqué que les produits en cause (CD et cassettes) étaient tellement différents de ceux auxquels la renommée de la marque était attachée que cette renommée n'a pas pu être entachée. Une telle décision a été cassée par la cour de cassation dans un arrêt très récent du 11 mars 2008 au motif que l'usage de la marque renommée « toile monogram » sur les jaquettes de CD et cassettes portait atteinte au caractère distinctif de ces marques de renommée, en banalisant la marque, ce qui constituait précisément le préjudice subi par la société LVM. ■

Rubrique réalisée en collaboration avec :

STAUB BENICHOU & ASSOCIES

Avocats au barreau de Paris
01 47 42 47 42
www.staubbenichou.com

1 CJCE, 23 octobre 2003, Adidas Salomon/Fitnessworld ; 2 Cour de Cassation, 12 juillet 2005, Cartier/Oxipas