

**LAUDE
ESQUIER
CHAMPEY**

**L'usage de marque
prohibé**

1. Un usage dans la vie des affaires

Cadre légal

- Accord ADPIC – Article 16 : « *usage au cours d'opérations commerciales* »
- Notion présente dans toutes les Directives et Règlements communautaires successifs
- Notion qui apparaît pour la première fois dans le Code de la propriété intellectuelle avec l'Ordonnance du 13 novembre 2019 : « *l'usage dans la vie des affaires* » aux articles L.713-2 et L.713-3 du CPI

1. Un usage dans la vie des affaires

Jurisprudence

Un usage relève de la vie des affaires :

« dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé » (arrêts Arsenal, Opel, Céline, 02 Holdings, etc.)

1. Un usage dans la vie des affaires

Usage d'une marque dans un cadre associatif

- Solution précédente : arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2011, n°10-18.173 :
Pas d'usage dans la vie des affaires d'un signe sur une lettre d'information syndicale
- CA Aix-en-Provence, 23 mai 2019, n°16/20267 :
La vie des affaires englobe non seulement toute activité commerciale, mais aussi toute activité produisant, pour l'agent, un avantage économique direct ou indirect
- CA Paris, 7 février 2020, n°18/14427 (confirmation TGI Paris, 6 avril 2018, n°17/04583) :
« si ceux-ci ne sont pas directement liés à la recherche d'un avantage économique (...) ces usages concourent aussi indirectement à la recherche d'un avantage économique par la quête de l'adhésion des salariés, source de revenus »

1. Un usage dans la vie des affaires

Usage d'une marque en relation avec des produits d'occasion

- CA Rennes, 25 février 2020, n°17/03287 :

Le consommateur qui détient licitement des produits et les revend d'occasion ne fait pas un usage dans la vie des affaires

1. Un usage dans la vie des affaires

Usage privé vs. usage dans la vie des affaires

➤ CJUE, 30 avril 2020, C-772/18 :

« Une personne n'exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un Etat membre et conserve des produits manifestement non destinés à l'usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires »

Prise en compte de la nature et du volume des produits en question

Non prise en compte de la propriété des produits, de leur traitement ultérieur et de la rémunération de l'importateur

2. Un usage actif

Cadre légal

- Accord ADPIC, Directives et Règlements : « *faire usage* »

Pas de définition légale de ce qu'est un « *usage* » mais une énumération (non exhaustive) des types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire

ex. : apposer le signe sur des produits, mettre sur le marché, importer, exporter des produits sous le signe, faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale

- CPI vise « *l'usage* »

Depuis l'Ordonnance du 13 novembre 2019, ajout :

- des termes « *et utilisé* » aux articles L.713-2 et L.713-3 du CPI
- d'une liste non exhaustive d'actes ou d'usages interdits à l'article L.713-3-1

2. Un usage actif

Le simple dépôt

- Section 3 du Rapport au Président de la République relative à l'Ordonnance du 13 novembre 2019 :

« seule l'utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services peut constituer un acte de contrefaçon, à l'exclusion donc du simple dépôt à titre de marque »

2. Un usage actif

Jurisprudence

- CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15 :

l'expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage

2. Un usage actif

Le cas des intermédiaires

- Présomption générale selon laquelle le prestataire de services intermédiaires (comme l'entrepoteur ou le transporteur) ne fait pas usage de la marque lorsqu'il agit sur commande et sur les instructions d'un tiers, sans avoir de contrôle sur cet usage :
- Cas du prestataire de service qui remplit des cannettes de boisson pour le compte d'un tiers qui a lui-même apposé la marque sur le conditionnement (CJUE, 15 décembre 2011, C-119/10)
- Cas de l'entrepoteur qui fournit un service d'entrepoteur des marchandises revêtues de la marque d'autrui (CJUE, 16 juillet 2015, C-379/14, TOP Logistics)

2. Un usage actif

- CJUE, 2 avril 2020, C-567/18, Coty c/ Amazon :

« Une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités »

- CJUE, 2 juillet 2020, C-684/19 :

« Une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d'autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d'autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites »

3.Un usage « à titre de marque »

Cadre légal

- Accord ADPIC, Directives, Règlements, CPI : le titulaire peut faire interdire l'usage d'un signe « *pour des produits ou services* »
- Consacré par la jurisprudence communautaire (CJ, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal)

3.Un usage « à titre de marque »

Jurisprudence

- Analyse casuistique de l'usage en présence par les juges afin de déterminer s'il s'agit d'un usage à titre de marque ou non

3. Un usage « à titre de marque »

La présentation du signe incriminé

Prise en compte de la police de caractères (majuscules ou non), taille, répétition du signe

➤ CA Paris, 19 juin 2020, n°19/09051 :

« Le terme 'JOYEUX' y est en effet systématiquement mis en évidence soit par la taille de sa police par rapport à d'autres mots, soit par sa position souvent en attaque dans les expressions telles que (...) ou par des formulations (...) qui toutes donnent immédiatement à penser que le mot 'JOYEUX' renvoie à l'origine des services proposés »

3.Un usage « à titre de marque »

Positionnement du signe

➤ TU, 5 mars 2020, T-80/19 :

« la configuration visuelle des factures met en valeur la marque contestée, par son apposition systématique en en-tête, et au milieu, sous la forme d'un logo en majuscules gras blancs sur une bande noire avec le symbole ® en bas à droite, comme premier élément, à côté de la mention de la dénomination sociale en caractères normaux « DECOPAC, INC. » »

➤ CA Paris, 11 juin 2019, n°17/04525, Maisons du Monde :

« le signe litigieux figure, avec d'autres éléments [purement techniques] (...) à l'arrière des dispositifs de connexion équipant les luminaires commercialisés par la société MAISON DU MONDE de façon peu apparente (...) et que les luminaires équipés de ces dispositifs sont vendus sous la marque 'MAISONS DU MONDE' apposée tant sur les produits eux-mêmes que sur les étiquettes et notices techniques qui les accompagnent »

3.Un usage « à titre de marque »

Support sur lequel apparaît le signe

Affiches, présentoirs, catalogues, devantures, étiquettes, factures, devis, emballages, sites Internet, dossiers de presse

➤ Cass. com., 7 mai 2019, n°17-13.602 :

Le signe incriminé apparaissait « sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître [une autre] marque en plus gros caractères, ainsi que sur une autre étiquette, toutes étant destinées à être jetées »

→ pas d'usage à titre de marque

3. Un usage « à titre de marque »

La distinctivité du signe

- CA Paris, 27 septembre 2019, n°17/19592, Tournesol c/ YSL :

Le signe décoratif litigieux « permet clairement d'identifier le sac en cause de par sa graphie particulière qui renvoie au-delà d'un dessin de lapin avec son initiale à un symbole ou sigle »

→ usage à titre de marque et non à titre décoratif

3.Un usage « à titre de marque »

Impact de la présence d'autres signes

N'exclut pas en soi que le signe en question soit perçu comme étant utilisé « à titre de marque »

➤ Cass. com., 23 janvier 2019, n°17-18.693, Roche Bobois c/ Caravane :

« Le signe « Karawan » figure en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » est présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l'affiche, de sorte qu'elle se trouve éclipsée par le signe litigieux, que celui-ci est en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public »

3.Un usage « à titre de marque »

➤ Cass. com., 7 mai 2019, n°17-19.232 :

« lors même qu'une marque était apposée à côté du signe incriminé, le public concerné était amené à attribuer une origine commune aux produits en cause »

Les termes qui accompagnaient le signe litigieux ont été considérés comme « *purement descriptifs* »

3.Un usage « à titre de marque »

Type d'usage

- Usage du signe à titre de dénomination sociale ou d'enseigne
- Usage d'un signe pour désigner des interprètes et un groupe musical, et non à titre de marque (TGI Paris, 21 février 2019, n°2018/58124)

3. Un usage « à titre de marque »

Les habitudes du public

- TGI Paris, 28 mars 2019, n°18/00012, Decathlon c/ Cora :

« le public pertinent est habitué à voir une marque figurative apposée sur le côté de la chaussure de sport, aussi percevra-t-il le signe apposé très apparente sur le côté de la chaussure de sport comme une marque à l'instar de ce que pratiquent toutes les marques concurrentes connues du grand public »

→ usage à titre de marque et non à titre décoratif

- CA Paris, 25 octobre 2019, n°18/23225 :

« ce nœud papillon apparaît clairement isolé, centré et disposé sur le devant de l'article, sur la partie visible et supérieure du produit, à la manière très usuelle d'un signe de reconnaissance ou d'un indicateur d'origine confortant manifestement cet usage (...) pour l'ensemble de ces produits, de consommation courante (...) le public concerné est habitué à ce que des étiquettes puissent y être attachées »

→ usage à titre de marque et non à titre décoratif

3.Un usage « à titre de marque »

Éléments extérieurs

- Cass. com., 23 janvier 2019, n°17-18.693, Roche Bobois c/ Caravane :
« sur le moteur de recherches Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigent immédiatement vers la gamme des produits litigieux »
- CA Paris, 11 juin 2019, n°17/04525, Maisons du Monde :
« La communication commerciale de la défenderesse faisait exclusivement référence à sa propre marque 'MAISONS DU MONDE' sans jamais citer celles invoquées par la demanderesse »

3.Un usage « à titre de marque »

➤ TGI Paris, 2 mai 2019, n°17/12759 :

Utilisation des termes « *PERFORMANCE OLYMPIQUE* » pour présenter un pack de boxers et « *Forme Olympique ?* » dans une Newsletter, « *et ce à quelques semaines de l'ouverture des JO de Rio 2016, à un moment où la campagne de communication sur cet évènement sportif mondial connaît alors son apogée* »

3.Un usage « à titre de marque »

Eléments indifférents

- CA Paris 7 juin 2019, n°17/17646 et INPI, 26 février 2019, 2018-3735 :

L'utilisation du signe en tant qu'expression par d'autres entités ne démontre pas l'absence d'usage à titre de marque du signe considéré