



La déchéance pour dégénérescence : la rançon de la gloire ?

publié le 14/01/2012, vu 1994 fois, Auteur : [Christelle & Isabelle GRENIER](#)

Commentaire à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 janvier 2011

Une marque peut être victime de son succès et finir par perdre son caractère distinctif.

Cette perte du caractère distinctif est envisagée par l'article L714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui rappelle qu' « *encourt la déchéance de son droit le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service* ».

Cette déchéance n'est pas automatique mais nécessite une demande en justice qui pourra notamment être formulée en défense à une action en contrefaçon.

Toutefois, la notoriété de la marque n'est pas une condition suffisante pour que prospère l'action en déchéance. Il faut aussi démontrer l'inaction du titulaire du signe.

La marque PINA COLADA a ainsi été déchue, son titulaire n'ayant rien fait pour empêcher que l'usage généralisé de cette dénomination pour ce type de cocktail (en ce sens CA Paris 19 octobre 2011).

Lorsque l'on crée un nouveau produit ou une nouvelle technologie que l'on va donc « baptiser », il peut être tentant d'utiliser à titre de marque le nom ainsi choisi.

Toutefois, il faut être vigilant dans ces conditions à ce que le succès du produit ou de la technologie ne fasse pas perdre à la marque son caractère distinctif.

Une illustration est donnée en l'espèce avec le litige concernant la société « DIVX ».

La société « DIVX » a créé une technologie de compression-décompression de fichier.

Elle a déposée à titre de marque le signe « DIVX » et commercialise sous cette marque des produits utilisant la fameuse technologie.

Toutefois, elle s'aperçoit qu'un concurrent commercialise des appareils en apposant le logo « DIVX ». Elle l'assigne donc en contrefaçon et concurrence déloyale.

En défense, le concurrent tente de se prévaloir du caractère descriptif, usuel et générique du signe, arguant qu'il s'agit de la référence nécessaire pour parler de la technologie de compression-décompression de fichiers.

La Cour de cassation condamne sur le terrain de la contrefaçon. Il y a une imitation du signe et un risque de confusion.

La Cour prend soin de relever que le terme « DIVX » n'est pas la description générique usuelle et

nécessaire de tous produits mettant en œuvre la technologie de compression-décompression de fichier.

Elle cite à cet égard l'existence d'autres technologies (Windows média Player, Flash...).

De surcroît elle fait ressortir que les produits en question n'utilisent pas ladite technologie développée par la société « DIVX ».

La société « DIVX » est donc vigilante pour faire en sorte que sa marque ne soit pas victime de son succès.

Isabelle GRENIER