Image not found or type unknown

Extension de la protection conférée aux marques renommées par la jurisprudence

publié le **17/05/2016**, vu **3322 fois**, Auteur : Anthony BEM

La protection d'une marque renommée est-elle subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion par le public ?

Le code de la propriété intellectuel protège les œuvres et les marques.

La loi est extrêmement technique en ces matières et la jurisprudence précise les modalités d'application des règles au cas par cas.

Parmi l'une d'elles, les marques renommées jouissent d'une protection renforcée du fait de leur notoriété auprès du public.

Une marque renommée est une marque dont le champ de protection s'étend, au-delà du principe de la spécialité, dans l'hypothèse d'une atteinte telle que le dénigrement ou la dilution de son caractère distinctif.

Ainsi, la protection d'une marque renommée implique une dérogation au principe de spécialité.

Celui-ci signifie qu'une marque n'est protégée que pour des produits et services identiques ou similaires.

La protection renforcée des marques renommées vise à sanctionner un comportement consistant à adopter à titre de marque un signe reproduisant ou imitant une marque antérieure renommée, mais pour des produits ou services non similaires à ceux désignés sous la marque renommée.

La règle visant à protéger la marque renommée se trouve à l'article L. 713-5 du code de propriété intellectuelle.

Cet article dispose que :

> *« La reproduction ou l'imitation 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 si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.*
>
> *Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».*

A cet effet, la cour de cassation a estimé que la protection conférée aux marques renommées est subordonnée au fait que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque, et non à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, N° 14-29414).

En l'espèce, la société Maisons du Monde, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative « maisons du monde » avec une petite maison stylisée.

Quelques années plus tard, une société spécialisée dans le commerce des articles d'art de table, d'ameublement et de décoration de la maison a déposé la marque semi-figurative « tout pour la maison ».

La seconde société utilisait des panneaux publicitaires comportant l'intitulé « tout pour la maison » surmonté de la même petite maison stylisée.

La première société a assigné la seconde sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et en annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison ».

La cour d'appel de Bordeaux n'a pas fait droit à la demande de la société Maisons du Monde, car elle a estimé que :

- Il n'existait aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente ;

- Certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen.

Le 12 avril 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

En effet, la cour de cassation a considéré que :

- La protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ;

- Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait eu pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque.

Il ressort de cette décision que la protection d'une marque relève souvent du détail.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information **(**en cliquant ici**).**

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

www.cabinetbem.com

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés