

**COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1, CHAMBRE 2 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2012**  
**CIRCUS / APPLE INC. ET AUTRES**

**MOTS CLEFS : contrefaçon – logiciel – enregistrement – atteinte – réparation – indemnisation - abus – exploitation – système d'exploitation - international**

Le présent arrêt, opposant la société Circus, petite entreprise française au capital social de 10.000 euros, au géant américain Apple, retient l'attention quand à la stratégie consistant à racheter des droits antérieurs en cours d'instance et plus précisément rappelle les conditions nécessaires pour faire obstacle à une action en contrefaçon par l'acquisition d'une marque antérieure.

**FAITS :** le 6 avril 2010, Circus a déposé la marque Lion à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Un an plus tard, soit le 6 avril 2011, la société Apple Inc (Apple) a déposé une demande d'enregistrement d'une marque communautaire Lion. Le 18 mai 2011, Circus a mis en demeure Apple de renoncer à ce dépôt de marque. Quelques jours avant la plaidoirie, Apple a acquis la marque internationale semi-figurative Lion, appartenant à une société pharmaceutique allemande.

**PROCÉDURE :** après procès-verbal dressé par huissier constatant que la marque Lion était reproduite sur le site internet d'Apple, Circus décida de saisir le juge des référés par acte des 7 et 8 juillet 2011 afin de voir condamner Apple à réparer le préjudice causé et d'interdire à celle-ci tout usage de l'appellation Lion. Par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2011, la juridiction de première instance a rejeté la demande de Circus. Suite à cette décision, la société française a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris.

**PROBLÈME DE DROIT :** l'acquisition d'une marque antérieure en cours d'instance permet-elle de faire obstacle à une condamnation en contrefaçon?

**SOLUTION :** dans son arrêt du 12 septembre 2012, la Cour d'appel de Paris confirme l'ordonnance entreprise en première instance, à l'exception des dispositions rapportant au montant de la provision. Si la Cour refuse de reconnaître le caractère frauduleux du dépôt de marque Lion par Circus, en revanche, elle reconnaît que l'acquisition d'une marque en cours d'instance, dans le seul but de faire échec à l'action en contrefaçon engagée caractérise une riposte frauduleuse.

**SOURCE :**

Anonyme, « contrefaçon de la marque Lion par Apple », *RLDI*, octobre 2012, n°86.



Cette création par [LID2MS-IREDIC](#) est mise à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France](#).

**NOTE :**

Pour caractériser la contrefaçon de la marque Lion par Apple , la Cour se doit d'apprécier si d'une part le dépôt de la marque française Lion est frauduleux avec pour conséquence l'application du principe qu'un dépôt de marque entaché de fraude est nul, et d'autre part, de déterminer si l'acquisition par Apple de la marque internationale semi-figurative permet de faire échec à l'action en contrefaçon.

**La non-reconnaissance du caractère frauduleux du dépôt de marque « Lion » par Circus**

Si la vraisemblance de la contrefaçon doit être appréciée au regard de l'article L. 713-2 CPI, il est aussi prévu que l'atteinte vraisemblable à la marque prévue par l'article L. 716-6 CPI ne peut être réalisée qu'autant que la marque ne soit pas elle-même manifestement nulle et qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. En effet, Apple soutient qu'il y a absence de contrefaçon de la marque française Lion puisque celle-ci est manifestement non-valable. Pour le défendeur, les fondateurs de la société française se sont livrés à un véritable « poker des marques » misant sur le fait que le terme Lion allait nécessairement être choisi par Apple pour désigner une prochaine version de son logiciel OS X sachant que le nom des versions sont toujours des animaux de la classe des félins. Or, il apparaît clairement que d'une part Apple pouvait encore utiliser de nombreux noms de félins et d'autre part que la société demanderesse de son nom évoque l'univers du cirque et que le choix d'un nom d'animal ne relève d'aucune incohérence manifeste.

**La reconnaissance d'une riposte frauduleuse**

L'arrêt énonce que « l'acquisition d'une marque en cours d'instance, dans le seul but de faire échec à l'action en contrefaçon engagée caractérise une riposte frauduleuse ». Ce principe n'est pas nouveau et a déjà été énoncé dans trois jurisprudences antérieures (CA Versailles 14 juin 2001, CA Paris 2 juillet 2004 et CA Paris 7 décembre 2011). Il apparaît ainsi que la finalité de l'acquisition des droits antérieurs est déterminante. En effet, l'acquisition par Apple de la marque internationale ne répond manifestement pas à un « intérêt personnel et légitime de garantie de ses droits » ou de consolidation d'une politique de marque dont le cessionnaire avait eu l'initiative » comme cette dernière le soutient. La Cour retient donc que l'acquisition par Apple de la marque internationale quelques jours avant l'audience de plaidoiries devant le premier juge caractérise une riposte frauduleuse de la part de Apple et ne permet pas de faire échec à l'action en contrefaçon.

Reste cependant en suspend la question de l'interdiction de l'exploitation de la marque Lion aux motifs qu'il s'agirait d'une mesure disproportionnée puisque Circus n'exploite pas la marque et ne justifie pas de l'avancement de son projet de logiciel portant le nom de cette marque. Cependant, on peut observer à l'article 5.1 de la directive 2008/95 CE du Parlement européen et du conseil en date du 22 octobre 2008 que le titulaire des droits conférés par la marque peut interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire lorsqu'il existe un risque de confusion, risque de confusion pourtant très présent en l'espèce.

Ronnie CAMPS

Master 2 Droit des médias et des télécommunications  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2012



**ARRÊT** : Cour d'appel de Paris Pôle 1, chambre 2 Arrêt du 12 septembre 2012

[...]

#### PRÉTENTIONS ET MOYENS DE CIRCUS

Sur l'atteinte la marque

Que la cour ne pourra que confirmer, sur le principe, la décision de première instance, reconnaissant une atteinte à la marque française Lion n°10 3 727 479, dès lors que :

- cette marque existe et est valable,
- qu'il y a identité des signes et des produits et services

Sur les mesures sollicitées

- sur l'évaluation et la réparation du préjudice,  
\* que le préjudice ne se limite pas à "la perte d'une marque" et donc à la "valorisation de ladite marque"

Elle demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la vraisemblance de la contrefaçon,
- de l'infirmier pour le surplus, et statuant de nouveau,
- de "faire interdiction aux intimées, sous astreintes de 1000 € et par jour et par infraction constatée, de cesser toute utilisation du terme Lion à titre de marque"

#### PRÉTENTIONS ET MOYENS DE APPLE

- qu'il y a défaut de caractère

vraisemblable de l'atteinte allégué aux droits de Circus,

- que le prétendu préjudice subi par Circus est sérieusement contestable, puisque Circus n'a pas exploité, ni n'exploite la marque invoquée, et ne fournit pas le moindre élément financier ou comptable justifiant un quelconque préjudice,
- que les mesures demandées par Circus ont un caractère disproportionné, d'autant qu'il existe plus qu'un doute sérieux sur la validité de la marque et la contrefaçon alléguée.

Elles demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :  
rejeté la demande tendant à voir interdire aux sociétés Apple Inc. et Apple Sales International toute utilisation du terme Lion à titre de marque  
[...]

#### DÉCISION

Par ces motifs :

. Confirme l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles se rapportant au montant de la provision  
Condamne in solidum la société de droit américain Apple Inc. et la société de droit Irlandais Apple Sales International à payer à la société Circus la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice [...]

