

COUR D'APPEL DE PARIS- POLE 5, CHAMBRE 2 -ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ SA ENTREPRENDRE

MOTS CLEFS : contrefaçon de marque – exploitation – usage réel et sérieux – concurrence déloyale – parasitisme – internet – presse – déchéance –

La décision du 20 novembre 2015 de la Cour d'appel de Paris offre un nouvel exemple de reprise de l'usage d'une marque susceptible de faire obstacle à la demande en déchéance. En l'espèce, la déchéance de la marque « Jours de France » n'est pas prononcée au titre que la société Le Figaro a démontré la reprise d'un usage sérieux de sa marque. Cet arrêt permet donc de s'attarder sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de l'usage d'une marque sujette à déchéance.

FAITS : « Jours de France » est un magazine français appartenant au Figaro, spécialisé dans l'actualité des célébrités et des familles royales. Depuis le 24 juillet 1968, le Figaro est titulaire de la marque verbale française « Jours de France » et ce titre a été édité entre 1954 et 1989. En 2011, le Figaro a décidé de relancer la marque sur internet et a recommencé sa diffusion en version papier en 2013.

La société Entreprendre édite depuis 2010 un magazine intitulé « Jour de France » portant également sur la vie des personnes célèbres. Elle est titulaire de la marque « Jour de France » depuis 2003.

PROCEDURE : La société Entreprendre a alors mis en demeure le Figaro de cesser la poursuite de l'édition du magazine « Jours de France », le 4 septembre 2013.

Par acte du 27 décembre 2013, Le Figaro a assigné la société Entreprendre en contrefaçon de marque, en nullité de sa marque « Jour de France », en contrefaçon de droits d'auteur sur le titre « Jours de France », et en concurrence déloyale et parasitisme.

Le 18 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté les demandes du Figaro et a prononcé la déchéance de la marque « Jours de France » depuis décembre 2013.

Le Figaro a interjeté appel en invoquant l'usage sérieux de sa marque sous la forme d'un magazine sous format électronique depuis 2011 et la diffusion d'un magazine sous format papier depuis 2013.

PROBLEME DE DROIT : Sur quels critères se base l'appréciation de la reprise d'un usage réel et sérieux dans le cadre d'une demande en déchéance de marque ?

SOLUTION : La Cour d'appel de Paris a reconnu l'exploitation réelle et sérieuse de la marque « Jours de France » appartenant au Figaro en vertu des preuves d'usage tels que les constats et les mesures d'audience en ligne sur internet, et refuse de prononcer la déchéance de la marque.

Par conséquent, elle a considéré que les signes « Jours de France » et « Jour de France » étaient propres à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, la société Entreprendre a alors été condamnée pour contrefaçon.



NOTE :

Au titre de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Néanmoins, l'article poursuit que l'usage sérieux de la marque repris postérieurement à la période visée ci-dessus, n'y fait pas obstacle si il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est venu préciser que l'usage réel et sérieux d'une marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance fait obstacle à cette demande. La Cour en a ainsi déduit la contrefaçon de la marque par la société adverse, la société Entreprendre.

La reconnaissance de l'usage sérieux de l'exploitation de la marque sur internet

Après avoir écarté la demande de déchéance de la marque par la société Entreprendre, la Cour d'appel a reconnu l'usage sérieux de la marque « Jours de France » exploitée sur internet.

Pour se faire, la Cour d'appel s'est basée sur les constats d'huissier et les rapports d'audience du site. En effet les juges ont relevé que « l'appelante produit au demeurant des documents établis par AT Internet (...) explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs ». De plus, l'exploitation du magazine papier par le Figaro conforte cet usage réel et sérieux de la marque sur internet.

La Cour d'appel a ainsi rendu une décision conforme à la jurisprudence communautaire sur l'appréciation d'une exploitation commerciale à travers les arrêts « Ansul » du 11 mars 2003 et « La Mer Technology » du 27 janvier 2004 par

rapport au seuil quantitatif. La Cour en a donc considéré que « le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et que la diffusion par le net est de nature à assurer le rayonnement du produit ».

La condamnation de la société Entreprendre au titre de la contrefaçon et du parasitisme

En reconnaissant un usage réel et sérieux de l'exploitation de la marque « Jours de France » sur internet appartenant au Figaro et en écartant la déchéance, la marque est considérée comme valable par la Cour d'appel. De ce fait, la Cour en a déduit que la société Entreprendre a commis un acte de contrefaçon au motif que « l'impression d'ensemble qui se dégage des signes « Jours de France » et « Jour de France » est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ». Pour apprécier cet acte de contrefaçon, la Cour s'est basée sur l'utilisation du même nom, à une lettre près, le s, mais aussi sur l'appropriation du même code couleur, le rouge et le blanc.

La Cour a également considéré que la société Entreprendre avait commis des actes de parasitisme dans le sens où elle a contrevenu « aux usages loyaux et honnêtes du commerce dans le dessein de capter une clientèle intéressée par la ligne éditoriale du magazine ». En d'autres termes, la société a voulu profiter de la valeur économique du titre de presse qui appartient au Figaro.

Cet arrêt souligne l'importance du fait de rester vigilant lorsqu'on souhaite exploiter une marque « en sommeil » et qu'il faut donc s'assurer qu'elle soit disponible en intentant une action en déchéance pour inexploitation de la marque bien au préalable avant toute exploitation. On évite ainsi de se rendre coupable d'un acte de contrefaçon d'une marque.

Amélie Peuquet

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2015



ARRET :

Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015, n° 15/00522, SAS Société du Figaro c/ SA *Entreprendre*

(...)

Considérant que l'intimée qui expose dans ses écritures que l'exploitation de la marque a cessé depuis 1989 a précisé, ainsi qu'également acté, qu'elle entend voir la Société du Figaro déchue de ses droits sur sa marque « Jours de France » à compter de la date de dépôt de sa propre marque ; (...)

Qu'il convient d'analyser les actes de reprise d'exploitation alors intervenus en recherchant s'ils peuvent être considérés comme des actes d'usage réel et sérieux de la marque, susceptibles, comme tels, de faire obstacle à l'action en déchéance

Qu'à cet égard, c'est à juste titre que l'appelante invoque les enseignements sur l'appréciation du caractère sérieux de l'usage issus de la jurisprudence communautaire qui a, notamment, dit pour droit (CJCE, 11 mars 2003, Ansul ; CJCE, 27 janvier 2004, La Mer Technology) ; (...)

Qu'en toute hypothèse, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et que la diffusion par le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit ; (...)

Que l'argumentation de l'intimée destinée à mettre en relief la faiblesse quantitative des actes d'exploitation se heurte à la jurisprudence communautaire sus-évoquée (...)

Qu'il en résulte que l'exploitation de ce magazine papier vient conforter l'usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance telle que visée à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et que la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France » ne saurait donc être prononcée ; (...)

Considérant que la Société du Figaro, recevable, comme il a été dit, à agir en contrefaçon du fait de l'exploitation de la marque « Jour de France » ; (...)

Considérant que les deux marques françaises en présence, « Jours de France » et « Jour de France » sont des marques verbales semblablement calligraphiées en lettres majuscules noires ; (...)

Que visuellement, force est de relever une grande proximité dans l'architecture et les termes qui composent ces deux signes, seul le « S » final de la marque première, négligeable pour le consommateur d'attention moyenne, venant les différencier (...)

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée que l'impression d'ensemble qui se dégage de ces signes est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (...)

Que la Société du Figaro est par conséquent fondée en son action en contrefaçon du fait de l'exploitation de la marque « Jour de France » par la société *Entreprendre* ; que le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la contrefaçon de la marque « Jours de France » ; (...)

DECISION :

Infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Société du Figaro SAS au titre de la protection du droit d'auteur, débouté la société *Entreprendre* SA de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau ; (...)

Dit qu'en exploitant comme elle l'a fait le titre « Jour de France », la société *Entreprendre* a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la Société du Figaro SAS ;

Condamne, en conséquence, la société *Entreprendre* SA à verser à la Société du Figaro SAS la somme de 70.000 euros (...)

