Déchéance et contrefaçon de marque : Lyon Première résiste à Paris Première !

Edouard Treppoz

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3

25-06-2012

La société Paris Première est titulaire de la marque Paris Première qu'elle exploite dans le cadre de son activité télévisuelle. Cette société conteste l'utilisation par la société Balance Prod de la marque Lyon Première pour désigner, cette fois, non pas une chaîne de télévision, mais une station radiophonique. Une telle utilisation constituerait une contrefaçon de la marque Paris Première, ce que récuse la société Balance Prod. Par ailleurs, cette dernière déplace le combat judiciaire en amont de la contrefaçon, en intentant à titre reconventionnelle une action en déchéance pour défaut d'exploitation à l'encontre de la marque Paris Première.

En première instance, les juges ont prononcé la déchéance pour défaut d'exploitation pour quatre des marques en cause et ont débouté Paris Première de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Devant la cour d'appel de Lyon, Paris Première soutient que l'action en déchéance est irrecevable et qu'une contrefaçon de sa marque Paris Première est bien établie, ce que conteste Balance Prod concluant à la confirmation du jugement.

La cour d'appel de Lyon confirmera la décision des juges de première instance, tant sur la question de la déchéance que de la contrefaçon.

I/ L'action en déchéance

L'action en déchéance est prévue à l'article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle. Elle vise à frapper de déchéance un titulaire de marque qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement. L'objectif d'une telle action consiste à lutter contre des pratiques bloquantes par lesquelles des sociétés déposeraient des marques, non pour les exploiter, mais pour paralyser l'action de leur concurrent.

En l'espèce, la société Balance Prod demande la déchéance de la marque Paris Première pour les services de communication radiophonique et de spectacle par radio. La première difficulté portait sur la recevabilité de l'action en déchéance portant sur quatre marques, alors même qu'une seule des marques n'était invoquée au titre de la contrefaçon par le demandeur. La cour note alors « que les demandeurs à l'action en déchéance justifient d'une entrave, au moins potentielle, à la poursuite paisible de leurs activités, puisque, peu important que seule l'une des quatre marques visées leur soit opposée dans le cadre de la présente instance, il ne peut être exclu que les autres le soient, puis-

qu'elles présentent de grandes similitudes avec cette dernière ». Elle conclut alors à la recevabilité de l'action, justifiant de s'interroger sur le bienfondé de la déchéance.

Le prononcé de la déchéance était alors subordonné à l'usage par la société Paris Première de cette marque pour de tels services. Or, si l'usage était établi pour des services audiovisuelles de télévision, une telle conclusion était plus délicate en matière de radio, sauf à plaider une approche unitaire et globalisante de l'usage au sein d'une catégorie large communication audiovisuelle. Une telle approche est contestée par la cour d'appel pour qui « l'usage d'une marque enregistrée ne saurait valoir usage d'une autre marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif dans les termes de l'assimilation prévue à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ». Elle en déduit, en conséquence, que l'usage de la marque pour la télévision ne peut valoir usage pour la radio, retenant dès lors la déchéance desdites marques.

II/ L'action en contrefaçon

L'action en contrefaçon est soumise à un régime distinct selon que le signe est ou non repris à l'identique. Face à une imitation, et non une reprise à l'identique, d'une marque, comme en l'espèce, la contrefaçon, pour être retenue, suppose, conformément à l'article L. 713-3, d'établir un risque de confusion dans l'esprit du public.

La cour commence par apprécier la similitude entre les deux signes. Si, phonétiquement, les similitudes sont importantes, elles sont faibles, en revanche, au plan visuel. Surtout, conceptuellement, toujours pour la cour, les différences sont essentielles. Elle en déduit donc que « l'intensité du risque résultant de ces similitudes des signes est d'intensité moyenne ». Ensuite, la cour apprécie la proximité des services. La cour note que si radio et télévision constituent des médias différents, ils peuvent néanmoins être substituables si l'un venait à ne pas être accessible. Une telle similitude au stade des services vient alors contrebalancer les différences quant au signe. Enfin, la cour prend en compte la notoriété desdits signes, retenant la notoriété de la marque Paris Première pour des services de télévision. Fort de ces éléments, la cour considère que le risque de confusion ne peut être retenu, excluant ainsi toute contrefaçon.

Quand à une action fondée sur l'article L. 713-5, la cour la rejette, les éléments constitutifs de l'action n'ayant pas été établis.

Arrêt commenté :

CA Lyon, chambre civile 1 A, 23 février 2012, n° 10/5460, JurisData n° 2012-006655