

la lettre

HUBMARQUES

*Pierre Deprez
Asim Singh
Marine Beacco
Jacques Beaumont
Matthieu Berguig
Aurélie Buisson
Stéphanie Papin
Catherine Wurtz*

-
- 01** L'arrêt PREMIERE, ou lorsque le magazine fait son cinéma...
Cour d'appel de Paris, 4e ch., sect. A, 10 janvier 2007
-
- 02** "Street One", "Street One Zone" et "Street Zone" : la contrefaçon
à la rue
-
- 03** "Dragon Quest" : la quête de la déchéance de marque couronnée
de succès
-

01

L'ARRET PREMIERE, OU LORSQUE LE MAGAZINE FAIT SON CINEMA... COUR D'APPEL DE PARIS, 4E CH., SECT. A, 10 JANVIER 2007

La société Hachette Filipacchi Presse exploite la marque française « PREMIERE » pour désigner un magazine largement connu du grand public et des cinéphiles et consacré à l'actualité cinématographique.

En septembre 2003, Hachette Filipacchi Presse a assigné la société Schibsted Classifieds France, éditrice du magazine « AUTO PREMIERE », en contrefaçon et atteinte à la notoriété de sa marque « PREMIERE ».

Dans un jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a fait droit à sa demande, en estimant que l'adoption et l'utilisation du signe « AUTO PREMIERE » comme nom commercial et titre d'une revue constituait bien une contrefaçon de la marque « PREMIERE », accentuée par le logo adopté.

Mais la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2007, a infirmé ledit jugement, en estimant que « le titulaire de la marque PREMIERE ne peut valablement revendiquer un monopole sur ce terme, faiblement distinctif, et en interdire aux tiers l'utilisation dans sa signification courante ».

La question se pose alors de savoir si le terme « PREMIERE » est utilisé comme un terme du langage courant.

La Cour d'appel de Paris a en effet estimé que sur le plan intellectuel, le terme « PREMIERE » est un terme du langage courant faisant référence à la « Une » d'un événement artistique, technique ou d'une performance nouvelle et partant faiblement distinctif. Elle précise également a contrario que : « la dénomination contestée Auto Première employée pour désigner le premier journal d'annonces de ventes de véhicules récents, évoque, dans son acception courante, une " première " dans le domaine des petites annonces de ventes, sur un support édité par le journal La Centrale. En conséquence, son utilisation ne constitue pas une contrefaçon ».

Cette décision applique de façon orthodoxe l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant (CA Paris, 31 janvier 1997, SARL des Femmes c/ SA Les Presses de la

Cité ; CA Paris 28 mai 2003, van Goeye et a. c/ SEITA et a.) selon lequel l'enregistrement à titre de marque d'un mot du langage ne peut faire obstacle à l'usage de celui-ci dans son acception courante.

Malgré une large diffusion auprès du public du magazine « PREMIERE », la Cour d'appel de Paris a écarté la notoriété invoquée au motif que cette diffusion ne concerne que le domaine de l'actualité cinématographique et non pas le domaine général de la presse, pour lequel le magazine « PREMIERE » n'est classé qu'en 48ème position.

Or, la marque de renommée qui, au sens de l'article L.713-5 alinéa 1 du CPI est une marque connue d'une partie significative du public concerné pour les produits et services qu'elle désigne, aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation de la Cour dans la mesure où les conditions d'application sont plus larges (usage portant préjudice au propriétaire de la marque ou exploitation injustifiée de celle-ci).

Même si le titulaire de la marque « PREMIERE » ne peut valablement revendiquer un

monopole sur ce terme considéré comme banal en l'espèce dans le domaine de la presse,

le rejet de la notoriété de cette marque semble empreint de sévérité.

Laetitia CONSEIL

02

"STREET ONE", "STREET ONE ZONE" ET "STREET ZONE" : LA CONTREFAÇON A LA RUE

La jurisprudence française peut parfois faire preuve d'une sévérité étonnante dans l'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque. C'est notamment le cas d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2007 dans une affaire opposant la société Street One GmbH, société de droit allemand, à deux sociétés françaises, la SARL Zone et la SARL EP Industrie.

En l'espèce, la société Street One, titulaire de la marque communautaire "Street One" déposée en classes 24 et 25 pour désigner les tissus, produits textiles, vêtements, chapperie, chaussures et accessoires vestimentaires, se plaignait de ce que les sociétés Zone et EP Industrie exploitaient à Marseille des magasins de vente de prêt à porter sous l'enseigne "Street One Zone".

Après avoir été mises en demeure de modifier leur enseigne, ces sociétés avaient adopté la dénomination "Street Zone". Considérant que cette nouvelle enseigne violait toujours ses droits de

marque, la société Street One avait assigné les deux sociétés en contrefaçon, pour l'usage tant du signe "Street One Zone" que de "Street Zone".

La Cour d'appel de Paris l'a toutefois déboutée de ses demandes.

En premier lieu, alors que la société Street One invoquait à la fois les dispositions communautaires relatives à la reproduction à l'identique et, à titre subsidiaire, celles relatives à la reproduction par imitation, la Cour d'appel a rappelé que les dénominations en cause n'étant pas identiques, la demanderesse ne pouvait se fonder que sur l'article 9-1 b) du règlement communautaire du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire.

En second lieu, sur l'appréciation du risque de confusion, la Cour d'appel a rejeté l'argumentation développée par la société Street One en relevant des différences entre les signes sur les plan visuel (présence du Z, "lettre forte d'attaque [qui] attire le

regard du consommateur d'attention moyenne"), phonétique ("One" prononcé [oine], "Zone" prononcée [zaune]) et intellectuel.

Selon l'arrêt, en effet, "le public possédant des rudiments de la langue anglaise percevra immédiatement le mot "One" comme la traduction de "premier" ou "première" et le terme "Street" comme signifiant la "rue" et traduira l'expression "Street One" par "rue première" (sic), alors que les dénominations litigieuses évoquent la "zone dans la rue" (re-sic)".

Décision étonnante, cependant, que cet arrêt, puisque, si les différences entre "Street One" et "Street Zone" peuvent effectivement, dans une certaine mesure, exclure le risque de confusion entre les signes, la solution est moins évidente s'agissant du signe "Street One Zone", utilisé initialement par les sociétés intimées, qui avaient d'ailleurs reconnu ce risque de confusion en acceptant de changer d'enseigne.

Ainsi, lorsque l'arrêt considère que les différences relevées écartent tout risque de confu-

sion "en dépit de la présence commune du vocable 'Street'", on peut se demander si la Cour

d'appel n'a pas jugé qu'à moitié, en occultant la présence commune également du vocable "One" pour l'une des deux enseignes...

Matthieu BERGUIG

03

"STREET ONE", "STREET ONE ZONE" ET "STREET ZONE" : LA CONTREFAÇON A LA RUE

La jurisprudence française peut parfois faire preuve d'une sévérité étonnante dans l'appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque. C'est notamment le cas d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2007 dans une affaire opposant la société Street One GmbH, société de droit allemand, à deux sociétés françaises, la SARL Zone et la SARL EP Industrie.

En l'espèce, la société Street One, titulaire de la marque communautaire "Street One" déposée en classes 24 et 25 pour désigner les tissus, produits textiles, vêtements, chappellerie, chaussures et accessoires vestimentaires, se plaignait de ce que les sociétés Zone et EP Industrie exploitaient à Marseille des magasins de vente de prêt à porter sous l'enseigne "Street One Zone".

Après avoir été mises en demeure de modifier leur enseigne, ces sociétés avaient adopté la dénomination "Street Zone". Considérant que cette nouvelle enseigne violait toujours ses droits de

marque, la société Street One avait assigné les deux sociétés en contrefaçon, pour l'usage tant du signe "Street One Zone" que de "Street Zone".

La Cour d'appel de Paris l'a toutefois déboutée de ses demandes.

En premier lieu, alors que la société Street One invoquait à la fois les dispositions communautaires relatives à la reproduction à l'identique et, à titre subsidiaire, celles relatives à la reproduction par imitation, la Cour d'appel a rappelé que les dénominations en cause n'étant pas identiques, la demanderesse ne pouvait se fonder que sur l'article 9-1 b) du règlement communautaire du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire.

En second lieu, sur l'appréciation du risque de confusion, la Cour d'appel a rejeté l'argumentation développée par la société Street One en relevant des différences entre les signes sur les plan visuel (présence du Z, "lettre forte d'attaque [qui] attire le

regard du consommateur d'attention moyenne"), phonétique ("One" prononcé [oine], "Zone" prononcée [zaune]) et intellectuel.

Selon l'arrêt, en effet, "le public possédant des rudiments de la langue anglaise percevra immédiatement le mot "One" comme la traduction de "premier" ou "première" et le terme "Street" comme signifiant la "rue" et traduira l'expression "Street One" par "rue première" (sic), alors que les dénominations litigieuses évoquent la "zone dans la rue" (re-sic)".

Décision étonnante, cependant, que cet arrêt, puisque, si les différences entre "Street One" et "Street Zone" peuvent effectivement, dans une certaine mesure, exclure le risque de confusion entre les signes, la solution est moins évidente s'agissant du signe "Street One Zone", utilisé initialement par les sociétés intimées, qui avaient d'ailleurs reconnu ce risque de confusion en acceptant de changer d'enseigne.

Ainsi, lorsque l'arrêt considère que les différences relevées écartent tout risque de confusion "en dépit de la présence

commune du vocable 'Street'", on peut se demander si la Cour d'appel n'a pas jugé qu'à moitié, en occultant la

présence commune également du vocable "One" pour l'une des deux enseignes...

Matthieu BERGUIG

Éditeur : EN DROIT
SARL au capital de 304,90 euros
RCS Paris B 432 427 748
21 rue Clément Marot 75008 Paris

Directeur de la publication : Catherine Wurtz

Responsable de rédaction : Pierre Deprez-DDG
Société d'Avocats
21 rue Clément Marot 75008 Paris
RCS Paris B 342 119 047
Tél. 00 33 (1) 53 23 80 00 Fax. 00 33 (1) 53 23 80 01
ddg@ddg.fr
www.ddg.fr

Date de parution : août 2007
ISSN en cours
