

**C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon**

**GRAPI**

**Réunion du 13 décembre 2006**

**Chronique de jurisprudence MARQUES**

**de Jean-Guillaume MONIN**

---

**Marque – Validité (NON) – Valeur Substantielle**

---

(CA PARIS, 9.06.2006, PIBD n° 840, III, p.734)

Annulation d'une marque constituée d'un décor réalisé suivant la technique de laque à la « *coquille d'œuf* » aux motifs que :

- le caractère artisanal du procédé exclut une reproduction fiable tant des motifs que des couleurs,
- le décor est obtenu selon une technique qui n'est pas appropriable,
- le signe déposé est constitué exclusivement de l'apparence visuelle qui confère aux objets visés au dépôt leur valeur substantielle.

---

**Marque – Contrefaçon – Référence nécessaire à leur commercialisation**

---

(TGI PARIS, 13.07.2006, PIBD n° 835, III, p.697)

- **NON**, lorsque l’usage litigieux de la marque met en exergue celle-ci par le nombre de reproduction et les caractères plus importants utilisés que pour les autres marques de produits pour lesquels la compatibilité est affirmée.
  
- **OUI**, lorsque la marque litigieuse figure en petits caractères et parmi d’autres références pour lesquelles la compatibilité est affirmée.

---

**Marque communautaire – Contrefaçon –  
Suppression de marque – Référence nécessaire**

---

(CA PARIS, 20.09.2006, PIBD n° 841, III, p.772)

- La suppression de marque est illicite et constitutive de contrefaçon :
  - même à l'égard du revendeur du produit qui n'a pas procédé personnellement à la suppression litigieuse,
  - indépendamment de la prétendue obsolescence du produit démarqué.
  
- L'usage de la marque authentique pour désigner le produit ainsi démarqué ne peut bénéficier de l'exonération de référence nécessaire (telle que prévue par le Règlement communautaire) car celui-ci conditionne cet usage à ce qu'il soit réalisé conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

---

**Marque – Contrefaçon – Référence nécessaire**

---

(TGI PARIS, 6.09.2006, PIBD n° 841, III, p.784)

Usage contrefaisant des marques d'autrui dans un tableau de concordance présentant les produits de la partie poursuivie et aux titulaires des marques ainsi reproduites.

---

## **Marque – Contrefaçon sur Internet – Interdiction provisoire**

---

(Cass. Com., 7.06.2006, PIBD n° 840, III, p.732)

- Interdiction provisoire : la saisine du Président du tribunal postérieure à la saisine au fond du Tribunal est suffisante.

Il suffit donc d'enrôler successivement deux assignations ; il est peu important que l'assignation en référé ait été délivrée avant la saisine du Tribunal statuant au fond.

- Caractère sérieux de l'action non établi lorsqu'il n'a pas été vérifié si les produits et/ou services offerts sur le site Internet sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque.