



## Quand notoriété ne rime pas avec invulnérabilité !

La Cour d'Appel de Paris par un arrêt du 13 février 2009 a prononcé la déchéance pour défaut d'usage de plusieurs marques bien connues ABERCROMBIE et ABERCROMBIE & FITCH.

La société américaine avait assigné en justice plusieurs sociétés pour contrefaçon de ses marques françaises et communautaires ABERCROMBIE et ABERCROMBIE & FITCH et le TGI de Bobigny, en première instance, par un arrêt du 22 mai 2007 lui avait d'ailleurs donné raison.

L'affaire paraissait assez simple et presque gagnée d'avance compte tenu de la notoriété de la marque. Pourtant, par un arrêt du 13 février 2009, la Cour d'Appel de Paris a infirmé ce jugement et a prononcé la déchéance des marques pour défaut d'exploitation.

Ainsi, la notoriété des marques ABERCROMBIE n'a pas permis à la société américaine d'échapper à la déchéance de ses marques devant une Cour d'Appel très rigoureuse.

La Cour relève tout d'abord que plusieurs marques ont été déposées et que par conséquent, dans la lignée de la jurisprudence communautaire, l'exploitation de l'une ne vaut pas pour les autres, et ce, même s'il n'y a que de légères différences entre elles. Il appartient par conséquent au titulaire de démontrer l'usage sérieux sur le territoire français des différents signes qu'il a pris soin de déposer.

La Cour se livre ensuite à une analyse minutieuse des preuves d'usage soumises par la société A&F.

Tout d'abord, la marque américaine bien connue des fashionistas ne disposait pas alors de magasins en France et seul son site Internet permettait au consommateur français d'acquérir ses produits.

Et les pièces produites pour attester de l'exploitation de ses marques sur le territoire français n'ont pas convaincu la Cour d'Appel de Paris, laquelle a estimé qu'aucune de ces pièces ne permettait de démontrer un usage sérieux et non équivoque des marques sur le sol français.

En effet, les pièces produites démontraient soit un usage en tant que dénomination sociale (et non à titre de marque), ou n'avaient pas date certaine, ou n'étaient pas suffisantes (il a été jugé que quelques factures de 2007 ne permettent pas de caractériser l'existence d'un usage sérieux). Enfin, la Cour a considéré qu'une photo dans le magazine Voici montrant un acteur portant un vêtement sur lequel est apposée la marque ABERCROMBIE ne démontre pas des actes de commercialisation en France.

Les preuves produites visant à démontrer un usage sérieux des marques attaquées ayant été jugées irrecevables ou insuffisantes, la Cour a prononcé la déchéance des marques en cause.

Cette décision démontre l'intérêt majeur pour les titulaires de marques de se constituer des preuves d'exploitation de leur marque et l'importance que revêt cette problématique pour la défense de la marque et ce, quelque soit son degré de notoriété.

**Delphine KAUFMANN**  
Conseil en Propriété Industrielle  
Marques, Dessins & Modèles

