



AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10

http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php

<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm>

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Le droit sur la marque : un « véritable » droit de propriété ?
La question de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-
polonais

THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT

présentée et soutenue

le 10 mars 2014

à la Faculté de Droit, Économie, Administration de Metz

par

Anna SOKOŁOWSKA

* *

*

Membres du jury :

Monsieur Nicolas BINCTIN

Professeur de droit privé à l'Université de Poitiers.

Monsieur Thierry LAMBERT

Professeur de droit privé à l'Université de Lorraine.

Madame Sylwia MAJKOWSKA-SZULC

Maître de Conférences en droit européen et droit comparé à l'Université de Gdańsk (Pologne).

Monsieur Jean-Luc PIOTRAUT

Maître de Conférences en droit privé à l'Université de Lorraine,
Directeur de thèse.

L'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DÉDICACE

*Cette thèse représente l'aboutissement du soutien et des encouragements
que mes parents m'ont prodigués tout au long de ma scolarité.*

À mes Parents

(Rodzicom)

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à M. Jean-Luc PIOTRAUT qui fut pour moi un directeur de thèse attentif et disponible malgré ses nombreuses charges. Sa patience, sa confiance en moi et ses encouragements m'ont aidée à mener ce travail à son terme.

Je remercie aussi mon fiancé et mes amis qui ont été présents à chaque moment et qui m'ont encouragé à aller jusqu'au bout. Leurs conseils et leur soutien m'ont été précieux dans les moments de doutes que j'ai pu traverser.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

aff.	Affaire
al.	Alinéa
art.	Article
Ass. plén.	Arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
c.	Contre
CA	Cour d'appel (Sąd Apelacyjny)
Cass.	Cour de cassation
Cass. com.	Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Cass. civ.	Arrêt d'une chambre civile de la Cour de cassation
CAV	Cour administrative de voïvodie (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
Cf.	Confer, se rapporter à
Ch.	Chambre

CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CS	Cour suprême (Sąd Najwyższy)
CSA	Cour suprême administrative (Naczelny Sąd Administracyjny)
Directive	Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE)
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de la Pologne)
ed.	Édition
EPS	Europejski Przegląd Sądowy (Revue européenne de la jurisprudence)
ETS	Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Cour de justice des communautés)

	européennes).
<i>Ibid.</i>	Au même endroit
INPI	Institut national de la propriété industrielle
JPC éd. E.	Juris-classeur périodique (Semaine juridique), édition entreprise
JPC éd. G.	Juris-classeur périodique (Semaine juridique), édition générale
LPI	Loi du 30 juin 2000 sur la propriété industrielle (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 prawo własności przemysłowej)
Nie publik.	Nie publikowany (non publié)
N°/Nr	Numéro
Obs. sous	Observations sous
OHMI	Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
OPB	Office des brevets polonais (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)
<i>op. cit.</i>	Ouvrage précité

Par.	Paragraphe
p. ex.	Par exemple
PIBD	Propriété industrielle, Bulletin documentaire
PiP	Państwo i Prawo (Le Pays et le Droit)
PPH	Przegląd Prawa Handlowego (Revue de droit commercial)
Prop. Ind.	Propriété Industrielle (Juris-classeur)
RDPI	Revue du droit de la propriété industrielle
Rec. Dalloz	Recueil Dalloz
rédi.	Rédaction
RMC	Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
RTD Civ	Revue trimestrielle de droit civil
RTD Com	Revue trimestrielle de droit commercial
SO	Sąd Okręgowy (Cour

régionale)

TGI

Tribunal de grande instance

Traité

**Traité instituant la
Communauté économique
européenne du 25 mars 1957**

ZNUJ

**Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Cahiers scientifiques de
l'Université Jagellonne)**

v.

Voir

LE DROIT SUR LA MARQUE : UN « VÉRITABLE » DROIT DE PROPRIÉTÉ ?

LA QUESTION DE LA NATURE JURIDIQUE DE LA MARQUE EN DROIT COMPARÉ FRANCO – POLONAIS

SOMMAIRE

Introduction

Partie préliminaire. Les qualifications envisageables du droit sur la marque

Chapitre 1. Les différences entre les traditions juridiques française et polonaise

Chapitre 2. La problématique particulière de la propriété des biens immatériels

Partie I. La propriété : une qualification contestable au vu de la protection limitée aux fonctions spécifiques de la marque

Chapitre 1. La fonction de distinctivité de la marque

Chapitre 2. Les autres fonctions de la marque

Partie II. La propriété : une qualification contestable au vu de l'exclusivité limitée à certains usages de la marque

Chapitre 1. L'exigence d'un usage à titre de marque

Chapitre 2. Le respect des principes de spécialité et de territorialité de la marque

Chapitre 3. Les autres limites posées à la protection de la marque

Partie III. La propriété : une qualification contestable au vu de la limitation des effets de la marque

Chapitre 1. La limitation tirée de l'épuisement du droit de marque

Chapitre 2. La limitation tirée de l'usage de la marque dans un but d'information

INTRODUCTION

« Ce qui appartient à tout un chacun est le plus négligé, car tout individu prend le plus grand soin de ce qui lui appartient en propre »

Aristote

1. De nos jours, l'impact des marques sur le consommateur est considérable. Dans les décisions de la vie quotidienne, on ne se rend pas toujours compte de leur pouvoir énorme¹. Par conséquent, c'est la marque qui constitue la valeur la plus significative pour un entrepreneur². Il s'ensuit que la question de la nature juridique de la marque semble avoir une grande importance pratique : la réponse donnée à la question de l'étendue de la protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d'atteinte au droit de marque et les cas d'usage de la marque par un tiers qui restent hors du monopole du propriétaire de la marque.

2. Déjà dans le droit romain, la propriété était le droit le plus fort que l'on pouvait exercer sur une chose³ - un droit illimité. En disant « *illimité* », on comprenait que le propriétaire pouvait faire avec la chose ce qu'il désirait⁴. Par conséquent, la propriété est devenue, et demeure, un droit absolu prohibant aux tiers de violer, de quelque façon que ce soit, le droit du propriétaire⁵. En d'autres termes, en général, chaque intervention du tiers sur la propriété est considérée comme la violation du droit et, en tant que telle,

¹ M. W. Ragas, B. J. Bueno, *Potęga kultowej marki*, Helion 2002.

² M. Zboralski, *Nazwy firm i produktów*, Warszawa 2000.

³ W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, *Prawo rzymskie Instytucje*, Warszawa 2001. La propriété était définie comme « *plena in re potestas* ».

⁴ *Ibid.* L'exception, c'est le cas où la loi prohibe *expressis verbis* certains actes concernant la chose.

⁵ V. l'article 140 du code civil polonais : dans les limites déterminées par les lois et les règles de la vie en société, le propriétaire peut jouir de la chose, à l'exclusion de toute autre personne, conformément à la destination socio-économique de son droit. Il peut, en particulier, percevoir les fruits et autres revenus de la chose. Dans les mêmes limites, il peut disposer de la chose, ainsi que le stipule l'article 544 du code civil français : La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

elle est prohibée. Dans le cas d'infraction, le propriétaire dispose des revendications appropriées, prévues dans chacune des lois civiles⁶. Sans doute, la propriété est-elle un droit fondamental⁷ et elle a une valeur constitutionnelle, en France⁸ comme en Pologne⁹.

3. Tenant compte de toutes ces remarques, il faudrait répondre à la question de savoir si le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement le droit sur la marque, peut être considéré comme une propriété au sens décrit dans les codes civils nationaux. Comme on l'a déjà mentionné, la réponse à cette question peut avoir une grande importance pratique ; on pourrait imaginer que le droit de marque, entendu comme la propriété, aurait une portée de protection considérablement différente de celle du droit de marque entendu comme le droit sur un bien immatériel ne conférant que certaines prérogatives appropriées au titulaire.

4. Il semble que c'est la valeur comparative de cette étude qui en est l'aspect le plus important. Si la question mentionnée ci-dessus ne se posait que pour la réalité juridique polonaise, la réponse serait bien évidente. La doctrine et la jurisprudence polonaises présentent leur opinion unanimement : le droit sur la marque n'est pas un droit de propriété au sens du droit civil¹⁰. Comme on le verra, s'agissant du droit de la propriété intellectuelle, la France et la Pologne ont des traditions juridiques différentes

⁶ V. l'article 222 du code civil polonais : le propriétaire peut demander à la personne qui possède sa chose de la rendre au propriétaire (*rei vindicatio*) à moins que cette personne dispose du droit de posséder cette chose ainsi que le stipule l'article 2279 du code civil français.

⁷ L'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

⁸ Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

⁹ L'article 21 de la Constitution de Pologne du 2 avril 1997 : Pologne protège la propriété et le droit des successions.

¹⁰ L'opinion exprimée par l'ensemble de la doctrine polonaise du sujet.

et, en théorie, les résultats sont bien visibles à l'égard du caractère du droit de marque présenté dans la doctrine et la jurisprudence d'aujourd'hui. Bien qu'on trouve des opinions selon lesquelles le droit sur la marque est un droit de propriété ou qui ressemble à la propriété¹¹, la particularité de la propriété sur une chose réelle est évidente.

5. S'agissant de la France, pour une personne qui s'attèle au problème dans la perspective d'un ordre juridique différent, la réponse à la question principale n'est pas du tout évidente. Pendant longtemps, le droit de marque était considéré comme un droit aussi fort que la propriété ; l'arrêt de la Cour de cassation ne laisse aucun doute sur cette conclusion : « *La propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit* »¹². Dans la littérature française sur le sujet, on trouve facilement des opinions selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle (et y compris le droit de marque) sont considérés directement comme des propriétés : « *la notion de propriété est suffisamment flexible et inclusive pour accueillir en son sein les droits de propriété intellectuelle. À bien y réfléchir, il n'y a pas plus de différences entre la propriété intellectuelle et la propriété corporelle qu'entre la propriété mobilière et immobilière* »¹³.

D'un autre côté, il faut dire que, dès 1827, J.-G. Locré expliquait que : « *si le code civil n'appréhende pas la propriété intellectuelle, ce n'est pas par oubli du législateur mais parce que la matière nécessite une législation spécifique. Si la propriété intellectuelle avait été propriété au sens de l'article 544, le*

¹¹ A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008.

¹² Com. 12 juin 1956. On peut aussi indiquer l'opinion exprimée dans l'arrêt du tribunal civil de la Seine du 13 juillet 1955 : « *le droit d'exploiter exclusivement les produits d'une œuvre littéraire ou artistique réservé par la loi, pour un temps limité, à l'auteur de cette œuvre, constitue un bien entrant dans le commerce et soumis, dès lors, à défaut de dispositions contraires, comme les produits qu'il engendre, aux règles du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature particulière de ce droit* ».

¹³ N. Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, L'Harmattan 2007.

Code civil s'en serait emparé en 1804. Or force est de constater que tel n'est pas le cas »¹⁴. D'où, à l'heure actuelle, il y a des opinions catégoriques selon lesquelles : « bien que défendue par de brillants auteurs, la thèse de la propriété appliquée à la propriété intellectuelle n'empporte pas notre adhésion »¹⁵.

6. De toute façon, en étudiant les dispositions fondamentales des lois sur les marques, on remarque déjà une différence entre les ordres juridiques français et polonais. L'article L.713-1 du CPI dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. En vertu de l'article 153 de la LPI, par l'obtention du droit sur la marque on acquiert un droit d'exploitation exclusive d'une marque à des fins professionnelles ou commerciales sur le territoire de la Pologne. Bien évidemment, la régulation française met l'accent sur la propriété de la marque et se sert du mot « *propriétaire* » en relation avec la personne qui bénéficie de l'enregistrement de la marque. La loi polonaise parle du droit d'exploitation exclusive et utilise le terme « *titulaire du droit de marque* » et non pas « *propriétaire* ». Cette observation, aussi rudimentaire soit-elle, est révélatrice des approches différentes du droit des marques en France et en Pologne.

7. Comme il y a un doute si le droit de marque peut être qualifié comme un droit de propriété au sens exprimé par le code civil, il convient d'étudier les limites de ce droit. Passant outre les limites instaurées *expressis verbis* dans les lois nationales, et aussi celles appliquées dans la pratique juridique, on peut observer toujours plus de différences entre le droit de marque et le droit de propriété. Le rôle de la législation et de la jurisprudence de la CJUE est fondamental à cet égard. La définition des expressions comme « *objet*

¹⁴ J.-G. Loqué, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris 1827.

¹⁵ B. Laronze, L'usufruit des droits de la propriété intellectuelle, Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2006.

spécifique de la marque »¹⁶, « *fonction essentielle de la marque* »¹⁷, « *usage du signe à titre de marque* »¹⁸, « *usage dans la vie des affaires* »¹⁹, « *usage de la marque pour les produits ou services* »²⁰, etc. a changé et change toujours l'approche de la portée de la protection conférée par la marque et, en conséquence, celle de l'atteinte au droit de marque. Par conséquent, l'adoption de la Directive et du principe d'harmonisation des lois nationales en matière de marques est une tentative d'unification du problème de la nature juridique de la marque et de la protection résultant de l'enregistrement. Bien qu'au niveau législatif l'harmonisation se soit accomplie, on peut observer des différences entre la formulation ou l'étendue des dispositions incluses dans le CPI ou la LPI²¹. On note aussi la différence entre les approches des jurisprudences.

8. Le problème des limites du droit de marque occupe une place centrale de toute tentative de détermination de la portée de la protection conférée par la marque. Seulement en connaissant les limites et leur nature, on pourra se prononcer sur la portée de la protection résultant de l'enregistrement de la marque. Ce sont aussi ces limites qui montrent la différence entre la propriété décrite dans le code civil et la propriété sur la marque. Il est bon de redire que c'est la jurisprudence de la CJUE qui détermine l'application de ces limites et leur impact sur la protection conférée par la marque.

9. Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà

¹⁶ CJUE, 31 oct. 1974, C-16/74.

¹⁷ CJUE, 22 juin 1976, C-119/75.

¹⁸ CJUE, 23 févr. 1999, C-63/97.

¹⁹ CJUE, 12 nov. 2002 C-206/01.

²⁰ CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06.

²¹ P. ex. les dispositions concernant les cas de contrefaçon ; L. 713-2, L.713-3 du CPI et l'article 296 par. 1 et par. 2 de la LPI.

qu'un signe peut constituer une marque, lorsqu'il fournit une fonction de distinction²². Par conséquent, on indique que la marque ce n'est pas le signe lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché²³. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie d'origine, c'est la condition *sine qua non* d'obtention de l'enregistrement d'un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le rôle de marque. Il reste alors à répondre à la question de savoir quel est la relation entre la fonction essentielle et la protection conférée à la marque. Autrement dit, de savoir si la marque est protégée en tant que telle ou si la protection est limitée d'une manière ou d'une autre ? En répondant à cette question, on peut citer J. Szmidt–Szalewski : « *la fonction essentielle de la marque est aujourd'hui au cœur du droit des marques et sert à définir l'existence et l'étendue de la protection* »²⁴.

Bien que la fonction nommée « *essentielle* » ne soit qu'unique, les lois nationales, à l'image de la jurisprudence européenne, reconnaissent aussi les autres fonctions de la marque et leur confèrent la protection²⁵. Comme l'indique J. Passa : « *nul observateur du droit des marques n'ignore que depuis l'arrêt Arsenal, rendu par la Cour de justice le 12 novembre 2002, la caractérisation d'une contrefaçon de marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques suppose, notamment, qu'il soit*

²² L.711-1 du CPI : la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. L'article 120 de la LPI dispose que peut constituer une marque tout signe représenté d'une manière graphique, lorsqu'il est susceptible de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

²³ U. Promińska, Znak towarowy [dans :] U. Promińska, prawo własności przemysłowej, 2005, indique que l'essence de la marque n'est pas d'être un signe *per se*, mais de construire la relation entre un signe et un produit pour que les associations appropriées puissent apparaître chez les consommateurs. TGI Paris, 30 oct. 1996, PIBD 1996 : « *la marque n'est pas un signe pris en lui-même et n'a pas pour fonction d'identifier l'objet qu'elle désigne en le définissant dans ce qu'il est, mais doit le distinguer des produits ou des services émanant d'autrui* ».

²⁴ J. Schmidt–Szalewski, Marques de fabrique, de commerce ou de service, Dalloz 2006.

²⁵ V. p. ex. CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01 ; CJUE, 18 juin 2009, C-487/07 ; CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 ; CJUE, 22 sept. 2011, C-323/09.

établi que l'acte litigieux d'usage d'un signe identique ou similaire à la marque porte atteinte à l'une des fonctions de celle-là »²⁶.

10. Dans la doctrine, le débat est toujours ouvert de savoir si le droit de marque est limité par un certain usage de la marque par un tiers. Autrement dit, si tout usage de la marque par un tiers constitue une atteinte au droit de marque du propriétaire ou si cet usage doit avoir un « *caractère spécial* »²⁷ pour être qualifié comme atteinte au droit de marque.

Dans la doctrine polonaise, c'est E. Traple qui présente ce problème en rapport au droit de propriété : « *Le problème fondamental (...) est de tenter de savoir quand l'usage de la marque par un tiers, hors exceptions expressément prévues, peut être qualifié comme une atteinte au droit sur la marque (...). C'est la tentative de répondre à la question de savoir si le droit sur la marque est un droit de propriété, c'est-à-dire un droit qui donne au propriétaire le droit absolu de disposer de la marque, dans chaque situation, à l'exception des situations expressément prévues par la loi²⁸, ou, au contraire, un droit exclusif avec un monopole expressément défini par les exemples des actes prohibés pour les tiers –actes qualifiés par le législateur d'atteinte au droit de marque »²⁹.*

Pour le dire d'une manière plus générale, il est très intéressant de savoir quel est l'impact de « *non-trade mark use* »³⁰ sur la protection conférée par la marque et quelle est sa signification pour la portée de la protection. Sans doute, c'est la revue de la jurisprudence européenne qui offre un regard

²⁶ J. Passa, Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste, Propr. Indust. N° 1, Janvier 2011, étude 1.

²⁷ J. Canlorbe, L'usage de la marque d'autrui, Litec 2007.

²⁸ P. ex. l'art. 156 de la LPI qui correspond à l'art. L. 713.6 du CPI.

²⁹ E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, z. 100, 2007. C'est moi qui traduis.

³⁰ Le terme créé par la loi du Benelux.

complexe sur le problème et permet d'exclure certains exemples d'usage de la marque par un tiers des actes constituant une atteinte au droit de marque.

11. Instaurées directement par les lois nationales, les limites de la protection de la marque semblent confirmer l'opinion selon laquelle le droit de marque ne peut pas être qualifié comme un droit de propriété³¹. Elles tentent aussi de montrer la direction d'interprétation de la portée de la protection conférée par la marque. À titre d'exemple, on peut indiquer la situation d'épuisement du droit de marque prévue par l'article L.713-4 du CPI

³¹ P. ex. L.713-6 du CPI : L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

L'art. 156 par. 1 de la LPI dispose que le droit sur la marque ne donne pas au titulaire le droit d'interdire aux autres personnes d'en faire usage sur le marché : (1) de leur noms ou leur adresse ; (2) d'indications relatives, notamment, aux traits du produit et à la caractéristique du produit, à l'espèce, à la quantité, à la qualité, à la destination, à la provenance géographique, à l'époque de la fabrication du produit ou de la validité ; (3) de marque enregistrée ou d'autre signe similaire, s'il est nécessaire d'indiquer la destination d'un produit, notamment en tant que pièce détachée, accessoires ou services ; (4) d'appellation d'origine enregistrée, si le droit d'en faire usage résulte des autres dispositions de la loi. En vertu de l'art. 156 par. 2 de la LPI, l'usage des signes mentionnés avant 1 est licite à condition que cet usage soit fait conformément aux besoins justifiés de la personne qui fait usage et des acheteurs des produits et, en même temps, qu'il soit fait conformément aux pratiques honnêtes de production, commerce ou services.

L'article L.713-4 du CPI : Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie des motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

L'art. 155 par. 1 de la LPI, le droit sur la marque ne se distend pas aux activités concernant les produits désignés par la marque qui consistent, notamment : en l'offre à la vente ou en la mise sur le marché ultérieure des produits désignés par la marque, à condition que ces produits aient été déjà introduits sur le marché en Pologne par le titulaire ou avec son consentement. En vertu de l'article 155 par. 2 de la LPI, ne constitue pas d'atteinte au droit de la marque l'importation et les autres activités mentionnées au par. 1, qui visent les produits désignés par la marque, à condition que ces produits aient été mis sur le marché sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement. Cette disposition concerne l'épuisement régional (européen).

ainsi que par l'art. 155 de la LPI. Bien que les dispositions des articles mentionnées ci-dessus ne prévoient pas *expressis verbis* la possibilité de faire usage de la marque à des fins publicitaires, la jurisprudence autorise, sous certaines conditions, qu'un tiers utilise la marque dont le droit s'est épuisé dans la publicité³².

12. En analysant la nature juridique de la marque, il est impossible d'omettre les attributs du droit résultant de l'enregistrement du signe en tant que marque qui sont prévus par les lois appropriées. Dans ce contexte, il faut indiquer surtout la limitation du droit sur la marque dans le temps³³, la règle de spécialité et le caractère formel du droit³⁴. D'après les opinions exprimées dans la doctrine polonaise, ces attributs parlent en faveur de l'exclusion de la qualification du droit de marque en tant que droit de propriété.

13. Dans un premier temps seront présentées les qualifications envisageables du droit sur la marque (Partie préliminaire). Comme la plupart des différences entre les ordres juridiques polonais et français ont leurs racines dans le passé, il est utile de présenter les grandes lignes du droit civil polonais et français. Il est particulièrement intéressant de rechercher les traditions juridiques concernant les droits de propriété intellectuelle et parmi eux – le droit sur la marque. Il faut noter qu'à partir de la naissance du droit de marque, les deux pays en question ont opté pour une interprétation entièrement différente de l'étendue de ce droit. Néanmoins, il reste évident que certains attributs du droit de marque sont les mêmes dans la plupart des

³² CS, 27 oct. 2004, III CK 410/03.

³³ Le caractère temporaire du droit de la marque ne fait pas de doute dans la loi polonaise et il est aussi universellement accepté au sein de la doctrine et de la jurisprudence polonaise. En France, cet aspect n'était pas si évident ; v. CA Paris, 19 mai 1993, PIBD 1993 : « *la marque étant un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation, cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant l'estime nécessaire pour distinguer les produits et services auxquels s'attache la marque : le droit sur la marque a donc vocation à la perpétuité* ».

³⁴ *Ibid.* Droit de la marque naît au moment du dépôt qui suit l'enregistrement de la marque. Seule la marque enregistrée peut bénéficier de la protection prévue dans les lois appropriées – le CPI et la LPI. CA Paris a énoncé que : « *la marque n'étant pas une création (...), mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation* ».

ordres juridiques ; la limite temporelle ou territoriale est l'un des éléments essentiels de ce droit universellement reconnu.

14. Ensuite, on va formuler un premier argument dans le cadre de cette thèse : la qualification du droit de marque comme un droit de propriété est contestable du point de vue des fonctions de la marque (Partie I). Prenant en considération la formulation des dispositions nationales, appropriées en matière de marques, il n'est pas contestable que la condition *sine qua non* de la marque est sa capacité à distinguer les produits ou services sur le marché. Autrement dit, la marque ne peut être constituée que par un signe qui est capable de distinguer les produits ou service d'un entrepreneur des produits ou services d'un autre entrepreneur. Par conséquent, la protection prévue dans les lois nationales concernant la propriété industrielle ne peut être conférée qu'aux signes qui fournissent la fonction de distinction. Il est donc bon de savoir si l'on peut constater que seul l'usage de la marque par un tiers qui porte atteinte à la fonction de distinction peut être qualifié comme contrefaçon. À cet égard, c'est la jurisprudence de la CJUE qui a influencé cet aspect du droit des marques d'une manière importante. Il sera donc utile d'examiner les arrêts de cette juridiction afin de voir l'évolution des opinions sur cette question. Il reste aussi à déterminer quelles sont les autres fonctions de la marque qui méritent d'être protégées et si par le biais de ces fonctions la protection de la marque peut être élargie.

15. Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de l'exclusivité limitée à certains usages de la marque (Partie II). L'idée est de savoir quel doit être le caractère d'usage d'une marque d'autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de contrefaçon. D'où la conclusion qui s'impose : ce n'est pas un usage quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque. À cet égard, c'est à nouveau la CJUE qui s'est servie des expressions comme « usage de la marque en tant que marque » « usage de la marque pour les produits ou services » et qui a essayé de créer une sorte de directive

générale utile en appréciant le caractère d'usage de la marque. Dans cette II^e Partie, on essayera également de présenter une sélection des cas où, en raison du caractère d'usage de la marque, la qualification de la contrefaçon n'est pas possible.

16. La Partie III essaye de défendre la thèse selon laquelle une qualification propriétaire peut être contestable du fait de la limitation des effets de la marque. Dans ce cas-là, ce sont surtout les dispositions des lois nationales qui prévoient des limitations des effets de la marque. Le but de ces limitations varie en fonction de la disposition appropriée. S'agissant de l'épuisement, c'est la nécessité d'assurer la circulation normale des produits et le fonctionnement du marché. Dans le cas de la limitation de l'usage de la marque dans un but d'information, c'est la nécessité d'informer le public de la destination du produit soit de ses attributs.

17. De toute façon, le droit des marques s'est inspiré du droit de propriété et on trouve de nombreux points communs entre ces deux ordres juridiques quand bien même la frontière entre eux est parfois délicate à tracer. En définitive, la visée de la présente étude est de préciser l'étendue du pouvoir, conféré au titulaire (ou propriétaire) de la marque, de prendre soin « *de ce qui lui appartient en propre* ».

PARTIE PRÉLIMINAIRE :

Les qualifications envisageables du droit sur la marque

18. Avant de procéder à une analyse détaillée de la nature juridique du droit de marque, il faut présenter quelques remarques générales sur les droits nationaux polonais et français relatifs au domaine en question. C'est seulement en connaissant, fût-ce seulement dans les grandes lignes, les traditions et les racines juridiques du droit de la propriété intellectuelle, qu'on peut comprendre l'état juridique actuel. Ce qui fait qu'il est utile de parler tout d'abord des différences entre les traditions juridiques française et polonaise (Chapitre 1). Ensuite, il conviendra de restreindre l'étendue de la présentation des droits nationaux et de se concentrer sur la problématique particulière de la propriété des biens immatériels (Chapitre 2).

Chapitre 1 :

Les différences entre les traditions juridiques française et polonaise

19. Pour les besoins de la présente étude, il est nécessaire de souligner au début les différences entre les ordres juridiques français et polonais en termes d'histoire et de tradition. Ces différences expliquent, en effet, nombre de solutions du droit positif.

Il n'y a aucun doute que la source première, commune aux deux droits, est le droit romain, à l'origine de l'expression *ius civile*³⁵. Bien sûr, le rôle de l'ancien droit romain ne s'est pas limité seulement à créer ce terme, mais il a

³⁵W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, *Prawo rzymskie, instytucje*, Warszawa 2001. Cf. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne zarys części ogólnej*, Warszawa 2001 ; l'origine du terme *ius civile* c'est *civis* qui signifie citoyen. D'où, *ius civile* n'était applicable qu'aux citoyens d'un pays (*ius civile* romain était donc *ius proprium civium Romanorum*).

aussi établi la base commune pour tout le système du droit civil³⁶. Comme l'a remarqué l'historien H. Kupiszewski : « *trois domaines de la culture ancienne ont particulièrement influencé la formation de l'esprit et de la culture européens. Ce sont : la philosophie grecque, le christianisme et le droit romain* »³⁷.

Pour faire état de cette influence, on pourrait notamment citer des institutions du droit romain telles que les règles d'interprétation du droit, les conditions de validité d'une convention, la différenciation entre la propriété et la possession³⁸.

20. Bien que la présentation détaillée de l'histoire du droit civil polonais ne soit pas le sujet de notre thèse, il peut être utile de décrire les grandes lignes de l'évolution du droit civil polonais pour montrer les différences essentielles entre l'ordre juridique polonais (Section 1) et l'ordre juridique français (Section 2).

Section 1. Les sources du droit civil polonais

21. Sans doute, c'est surtout l'histoire compliquée de la Pologne qui a influencé notre droit de la manière la plus significative. Suite aux partages de la Pologne au XVIII^e siècle³⁹, le développement du droit civil polonais a été interrompu et chaque territoire occupé a adopté l'ordre juridique propre à l'occupant. Par conséquent, il y avait quatre territoires essentiels du point

³⁶ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne zarys części ogólnej*, Warszawa 2001.

³⁷ H. Kupiszewski, *Prawo rzymskie*, *Przegląd Humanistyczny* 25/1981. C'est moi qui traduis.

³⁸ W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, *op. cit.*; Cf. J. Bossowski, *Prywatne prawo w: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego*, l'auteur remarque que, grâce au juriste romain Ulpian, le droit civil était bien défini comme un droit privé. Selon Ulpian: *publicum ius est quod ad statum Rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem*. Conformément à cette expression, le droit civil représente les intérêts particuliers d'un individu, tandis que le droit public protège des intérêts globaux.

³⁹ Partages de la Pologne, (en polonais : *Rozbiór* ou *Rozbiory Polski*) - annexions successives du territoire de la Pologne-Lituanie au XVIII^e siècle (1772, 1793, 1795) par l'Empire de Russie, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche.

de vue juridique : le territoire central, celui de l'ouest, de l'est et du sud⁴⁰. C'est le raison duquel dans le premier temps on va présenter les traditions juridiques en Pologne (§ 1) et ensuite les sources du droit de la propriété industrielle (§ 2).

§1. L'ordre juridique polonais

22. Le territoire central, où en 1815 a été créé le Royaume de Pologne (Królestwo Polskie)⁴¹, a adopté le Code de Napoléon de 1804. Sur le territoire occupé par la Russie, c'était le code russe, « *Zwrodzie Praw* », qui était en vigueur. Le système du droit civil russe était plutôt féodal et arriéré et il n'a pas trop influencé l'évolution postérieure du droit civil polonais⁴².

Sur le territoire occupé par le Royaume de Prusse, c'était le droit prussien, codifié déjà en 1794. Il faut rappeler que dans le Reich allemand a été divulgué, dès 1896, le code civil allemand (Burgerliches Gesetzbuch) qui était une publication considérée comme moderne et qui, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, reste toujours en vigueur (avec des modifications). Sur le territoire du sud, on a adopté le droit autrichien qui était codifié en 1811 sous le nom de « *das allgemeine burgerliche gesetzbuch* »⁴³.

23. Après le recouvrement de l'indépendance par la Pologne, en 1918, libéré, le pays a dû faire face à toute une mosaïque de systèmes du droit civil. Il semblait évident que l'unification du droit civil était absolument nécessaire. En 1919, une Commission de codification a été créée en vue de

⁴⁰ A. Wolter, I. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

⁴¹ Le Royaume du Congrès (en polonais : Królestwo Kongresowe) également appelé Royaume de Pologne (en polonais : Królestwo Polskie) était une entité politique polonaise succédant au Duché de Varsovie à partir du Congrès de Vienne (1815), lors duquel les grandes puissances européennes réorganisent l'Europe après les guerres napoléoniennes. Le Royaume du Congrès, État autonome sous tutelle russe, prend fin en 1868, annexé par la Russie.

⁴² A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

⁴³ *Ibid.*

préparer des projets de lois de toutes sortes⁴⁴. Du point de vue du droit civil, c'étaient trois codes : code des obligations, celui du commerce et cet autre de la procédure civile qui étaient essentiels⁴⁵.

Après la fin de la II^{ème} Guerre mondiale, le processus d'unification a été mis en place et une étape de codification a commencé. Le code civil a été adopté et publié le 23.04.1964⁴⁶. Bien qu'il ait été modifié itérativement, il est en vigueur jusqu'au aujourd'hui.

24. Le terme de « *propriété industrielle* » est apparu pour la première fois dans la Convention pour la protection de la propriété industrielle, dite Convention de Paris, du 20 mars 1883⁴⁷. La Pologne est membre de la Convention à partir du 10 novembre 1919, pendant que la France fait partie de la Convention dès le début c'est-à-dire à partir du 7 juillet 1884⁴⁸.

Ce document, essentiel du point de vue du domaine en question, a établi aussi l'objet de la protection de la propriété industrielle⁴⁹. En vertu de l'art. 1 al. 2, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que l'interdiction d'une concurrence déloyale.

⁴⁴ À part la codification du droit civil, la Commission s'est occupée aussi du droit pénal. Les lois les plus importantes du point de vue du droit civil sont les suivantes : (1) 1926 – la loi sur le droit d'auteur et la lutte contre la concurrence déloyale ; (2) 1928 – la loi sur la protection des inventions, dessins et des marques ; (3) 1933 – le code des obligations ; (4) 1934 – le code du commerce.

⁴⁵ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

⁴⁶ Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

⁴⁷ Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z dnia 24 marca 1975 r., Nr 9, poz. 51) zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r./Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.

⁴⁸ A. Adamczak, A. Szewc, Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej, komentarz, Warszawa 2008 r.

⁴⁹ U. Promińska (rédi.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005.

§ 2. Les sources de la propriété industrielle en Pologne

25. Quant aux réglementations polonaises concernant spécifiquement la propriété industrielle, elles ont apparu en Pologne après le recouvrement de l'indépendance⁵⁰ et avant la II^{ème} Guerre mondiale. Les premières lois polonaises relatives au domaine de la propriété industrielle c'étaient les décrets du Chef de l'État du 4 février 1919 sur les brevets, sur la protection des dessins et modèles et sur la protection des marques. Très rapidement, ils ont été remplacés par deux lois suivantes : (1) loi du 5 février 1924 portant protection des inventions, des dessins et des marques⁵¹ ; (2) loi du 2 août 1926 contre la concurrence déloyale.

Après la II^{ème} Guerre mondiale, avec l'adoption du système socialiste, les droits de la propriété industrielle ont perdu leur importance dans la vie juridique et dans la vie des affaires en Pologne⁵². Néanmoins, à cette époque trois lois relatives à la propriété industrielle étaient en vigueur et elles ont remplacé les lois applicables avant la guerre : (1) la loi sur l'invention du 19 octobre 1972 (concernant les inventions et les dessins utilitaires⁵³) ; (2) l'ordonnance sur les dessins du 29 janvier 1963 ; (3) la loi sur les marques du 23 mars 1963 remplacée ensuite par la loi sur les marques du 31 janvier 1985.

26. En décrivant le système socialiste, il faut justement mentionner rapidement le rôle de la marque dans ce système. On indique que les différences entre le système capitaliste et celui socialiste dans le domaine des marques résultent du caractère social ou étatique des entreprises. Par conséquent, en l'absence de la libre concurrence, la marque « sert à

⁵⁰ 11 nov. 1918.

⁵¹ La loi a été remplacée par une ordonnance du président de la Pologne du 22 mars 1928.

⁵² U. Promińska (red.), *op. cit.*

⁵³ Le terme de « *dessin utilitaire* » (en polonais : *wzór użytkowy*) est utilisé aussi par la LPI. En vertu de l'article 94 de la LPI, constitue un dessin utilitaire une solution technique nouvelle et utile qui concerne la forme, la construction ou la combinaison d'un objet. Le dessin utilitaire est appelé aussi « *petit brevet* », car il n'a y a point besoin d'une activité inventive pour recevoir une protection.

améliorer le fonctionnement du processus de production, à stimuler les équipes de travailleurs, à garantir la réalisation du plan et une juste orientation des consommateurs »⁵⁴. Sans entrer dans les détails du modèle de la protection des marques, il est à noter que c'est la fin du communisme qui a donné aux droits de la propriété intellectuelle l'importance qui est la leur.

À l'avènement des années 90, la nécessité de la protection des biens immatériels et, plus particulièrement, des objets de la propriété industrielle est devenue très importante. Qui plus est, la Pologne avait des obligations résultant de la signature de l'accord ADPIC⁵⁵ et de l'accord d'association avec l'Union européenne⁵⁶.

Ce qui fait que la Pologne a adopté la loi du 30 juin 2000 sur la propriété industrielle⁵⁷ (LPI) couvrant les domaines suivants : inventions, dessins utilitaires, dessins, marques, indications d'origine, topographies des circuits intégrés. La loi est en vigueur depuis le 22 août 2001 et son amendement majeur (qui avait tout d'abord pour but l'harmonisation des dispositions du droit polonais avec les dispositions communautaires)⁵⁸ a eu lieu le 24 janvier 2004.

⁵⁴S. Grzybowski, Règlement juridique de la protection des marques dans les pays socialistes, quelques problèmes de base, ZNUJ, z. 1, 1976. Néanmoins, l'auteur remarque que : « *la plus forte mise en relief des différences du rôle et de la fonction des marques dans les pays capitalistes et socialistes et le fait d'y rattacher la différenciation de la réglementation juridique ne nous interdisent pas de comparer les institutions juridiques déterminées et d'observer parfois leur identité* ».

⁵⁵ L'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est entré en vigueur en Pologne le 1 juillet 1995, mais la Pologne est obligée d'appliquer les dispositions des ADPIC à partir du 1 janvier 2000 (à l'exception de quelques dispositions de l'accord qui sont entrées en vigueur avant cette date).

⁵⁶ Le 16 déc. 1991, la Pologne a signé un accord avec les Communautés européennes. La perspective d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et les obligations résultant des articles 68 et 69 de l'accord ont imposé les travaux sur une loi nouvelle et moderne. Le premier projet de la LPI a été soumis au Parlement au début de 1998.

⁵⁷ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

⁵⁸ U. Promińska (réd.), *op. cit.* Il faut noter qu'un amendement postérieur visait surtout l'harmonisation avec les dispositions de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du

Section 2. La propriété intellectuelle en France

27. En France, la protection des biens de la propriété intellectuelle a une tradition beaucoup plus longue. Déjà au milieu de XVIII^{ème} siècle, le Parlement de Paris et le Conseil du Roi prennent en considération l'auteur en limitant les prérogatives du libraire⁵⁹.

Dès 1777, la première association de gestion des droits des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) est instituée. Mais, c'est sans doute la Révolution française qui a reconnu les droits exclusifs aux auteurs et inventeurs⁶⁰. Comme ce sera dit dans la partie postérieure de cette thèse, c'est aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui résulte d'une approche propriétaire aux droits de la propriété industrielle. Par conséquent, il faut mentionner les lois suivantes qui ont été adoptées suite à la Révolution française : (1) la loi du 31 décembre et du 7 janvier 1791 concernant le droit des brevets d'invention ; (2) la loi des 13 et 19 janvier 1791 concernant le droit d'auteur au profit des dramaturges. L'application de cette loi a été élargie par les lois des 19 et 24 juillet 1793, afin de couvrir les écrivains, peintres et compositeurs⁶¹. Après ces premières réglementations sur les droits exclusifs en faveur des inventeurs et des auteurs, le sort des lois mentionnées ci-dessus a été le suivant : (1) la loi du 7 janvier 1791 a été réformée par la loi du 5 juillet 1844, une révision ultérieure a eu lieu le 2

Conseil du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

⁵⁹ J.-L. Piotraut, *Droit de la propriété intellectuelle*, Ellipses 2004.

⁶⁰ P. Tafforeau, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur 2004. Comme l'auteur le dit : « *la Révolution française est une période charnière de la plus grande importance pour notre matière. La propriété intellectuelle n'apparaît véritablement qu'à cette époque (...)* ». Néanmoins, le domaine des marques n'a pas été régulé suite à la législation de la Révolution. Ce qui justifierait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

⁶¹ *Ibid.*

janvier 1868 ; (2) le droit d'auteur restait en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi du 11 mars 1957⁶².

28. Dans le domaine du droit des marques, il faut mentionner tout d'abord la loi du 28 avril 1824 concernant la protection du nom commercial, lorsqu'il est apposé sur les produits. Ce qui est intéressant, c'est le fait que cette loi reste toujours en vigueur encore qu'elle soit appliquée très rarement⁶³.

La première législation consacrée uniquement aux marques a été adoptée le 23 juin 1857 pour rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1964⁶⁴. La loi du 23 juin 1857 a reconnu la propriété de la marque par le moyen d'un premier usage⁶⁵. Avec le développement du domaine ainsi que la croissance de l'importance de la marque sur le marché, ce principe est devenu inadmissible. Alors, la loi du 31 décembre 1964, applicable jusqu'à la date du 28 décembre 1991, a changé le moyen d'acquérir la propriété de la marque. C'est le dépôt qui était essentiel et non plus l'usage. Parmi les institutions introduites par cette loi, on pourrait mentionner les suivantes : (1) examen préalable par l'administration des conditions de validité de fond ; (2) déchéance pour défaut d'exploitation pendant une période de cinq années⁶⁶.

La loi du 4 janvier 1991 répondait au besoin d'harmonisation des réglementations françaises avec celles communautaires, surtout avec la Directive⁶⁷.

29. La grande différence entre les ordres juridiques polonais et français, c'est l'absence en Pologne de codification de toute sorte concernant la propriété industrielle, voire la propriété intellectuelle. Bien que la LPI couvre plusieurs objets de la protection assurée par le droit de la propriété industrielle, le droit d'auteur reste toujours une loi séparée et totalement

⁶² *Ibid.*

⁶³ A. Chavanne, J-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz 2006.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ A. Chavanne, J-J. Burst, *op. cit.* Cf. P. Tafforeau, *op. cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE) (Journal officiel n° L 040 du 11/02/1989 p. 0001 – 0007).

indépendante⁶⁸. Il faut aussi mentionner que la LPI c'est le droit tout d'abord matériel alors qu'elle contient surtout des dispositions du droit matériel. Néanmoins, dans la LPI on peut trouver des éléments essentiels de la procédure devant l'OPB, mais dans le cas où il n'y a pas de disposition appropriée dans la LPI, c'est le code de la procédure administrative et ses dispositions générales qui doivent être appliqués⁶⁹. Dans le cas de contrefaçon, c'est bien évidemment le code de la procédure civile qui règle l'action devant les juridictions civiles⁷⁰.

En Pologne, contrairement à la solution législative adoptée en France, hors la LPI restent aussi plusieurs ordonnances qui règlent, p. ex. : (1) les taxes devant l'OPB⁷¹; (2) les règles détaillées concernant la demande d'enregistrement des objets du droit de la propriété industrielle⁷²; (3) les registres tenus par OPB⁷³; (4) les règles concernant la procédure devant l'OPB en matière des inventions et des dessins utilitaires importants du point de vue de la défense et de la sécurité de la Pologne⁷⁴. En tant que loi indépendante, il convient de mentionner aussi la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale⁷⁵.

⁶⁸ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins).

⁶⁹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego, (loi du 14 juin 1960 code de la procédure administrative).

⁷⁰ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 code de la procédure civile).

⁷¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

⁷² Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2002 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 stycznia 2002 w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych.

⁷³ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

⁷⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa.

⁷⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

30. En France, la loi N° 92 – 597 du 1^{er} juillet 1992, dénommée aussi code de la propriété intellectuelle, réunit, dans sa première partie, tous les textes concernant la propriété littéraire et artistique et, dans la seconde – ceux relatifs à la propriété industrielle. La seconde partie contient les dispositions concernant : INPI, Comité de protection des obtentions végétales, Conseils en propriété industrielle, dessins et modèles, brevets d'invention, protection des connaissances techniques (secrets de fabrique, produits semi-conducteurs, obtentions végétales), marques de fabrique, de commerce et de service, appellations d'origine⁷⁶.

Chapitre 2

La problématique particulière de la propriété des biens immatériels

31. Pour pouvoir décrire les limites variées du droit de marque, il faut tout d'abord déterminer quel est le caractère de ce droit ou, de façon plus générale, quel est le caractère des droits de la propriété industrielle. Cette question est particulièrement intéressante si l'on tient compte de la valeur comparative de cette étude. Les traditions juridiques, polonaises et françaises, de compréhension et d'interprétation du caractère des droits sur les biens immatériels, parmi lesquels se trouvent les droits de la propriété industrielle, sont différentes. L'analyse de ces différentes approches permet donc aussi de comprendre les divergences entre les opinions présentées par les doctrines et les décisions judiciaires concernant les marques qui sont rendues par des autorités compétentes.

⁷⁶ A. Chavanne, J-J. Burst, *op. cit.*

32. Les expressions « *propriété industrielle* » ainsi que « *droit de la propriété industrielle* » font tout de suite engendrer beaucoup de doutes et de questions de nature juridique.

Tout d'abord, on peut se poser la question de savoir dans quelle acception a été utilisé le terme de « *propriété* ». La propriété industrielle se réduirait-elle uniquement à la propriété décrite dans le code civil qui est en vigueur en France et en Pologne ?

Par conséquent, il faut considérer quel est le caractère du droit de la propriété industrielle. Est-ce que ce droit possède les mêmes attributs et les mêmes limites que le droit de la propriété ?

À l'encontre d'une chose matérielle, lorsqu'il n'y a pas de substrat matériel le but c'est aussi de savoir quel est l'objet du droit de la propriété industrielle au contraire d'une chose matérielle.

33. Déjà dans la Rome antique, il y a eu des interrogations sur les biens intellectuels (même si ce terme n'était pas encore utilisé). Comme, par exemple, dans *Institutes* de Justinien : « *lorsqu'un tableau a été peint sur la planche d'autrui, selon quelques-uns la planche suit la peinture et selon d'autres, c'est la peinture quelle qu'elle soit, qui suit la planche. Mais, il nous semble plus raisonnable que la planche suive la peinture ; il serait ridicule, en effet, qu'un tableau d'Appelle ou de Parrhasius devînt l'accessoire d'une misérable planche* »⁷⁷. Malgré ces interrogations, le droit romain n'a attribué d'aucuns droits exclusifs aux auteurs⁷⁸.

⁷⁷ Justinien *Institutes*, II, I, de divisione rerum et qualitate, 34, rapporté par P.-Y. Gautier, « L'art et le droit naturel », Archives de philosophie du droit, droit et esthétique, trouvé dans *Les créations immatérielles et le droit*, sous la direction de Michel Vivant, 1997. Cf. Mireille Buydens, *La propriété intellectuelle, évolution historique et philosophique*, Éditions Bruylant 2012, le tableau d'Appelle ou de Parrhasius, célèbres peintres de VI^e et V^e siècles avant J.-C., se découpe de son support, et l'on déduit une application particulière de la règle voulant que l'accessoire suive le principal. L'auteur remarque ensuite que l'application de la règle classique d'acquisition de la propriété relève de la distinction entre l'objet matériel et la création immatérielle déposée en lui. Il est aussi important de

Gaius⁷⁹ a divisé les choses (*res*) en choses corporelles (*res corporales*) et choses incorporelles (*res incorporales*). Conformément à cette division, les choses corporelles sont tangibles, perceptibles par les sens (*res quae tangi possunt*) comme de l'argent, de l'or, un esclave. Les choses incorporelles, intangibles (*res quae tangi non possunt*), consistent en droits (*in iura constitunt*). Ce sont la possession, l'immixtion, les obligations.

Aujourd'hui, on ajoute aussi d'autres « choses » comme l'œuvre de l'esprit ou les objets relevant du droit de la propriété intellectuelle⁸⁰. Gaius a proposé un critère de distinction des choses qui pourrait rester actuel même aujourd'hui : « *Il n'est pas important que l'héritage contienne des choses corporelles parce que le droit de succession, le droit de possession et le droit qui résulte de l'obligation sont immatériels* »⁸¹.

34. Il y a des historiens qui considèrent aussi que la distinction entre les *res corporales* et les *res incorporales* ne concerne pas l'objet du droit, mais la distinction du droit de la propriété et des autres droits⁸². Il existe aussi des opinions contraires ; selon le romaniste italien Bonfant, les *res incorporales* sont tout aussi bien des objets de propriété que les *res corporales* (Corso di diritto romano, Il p. 206-207)⁸³. Il faut mentionner aussi le fameux glossateur

noter que les *Institutes* ne s'intéressent pas au créateur originaire, mais seulement au propriétaire de la peinture et à celui du support.

⁷⁸ M. Vivant (direction), *Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses 1997.

⁷⁹ Juriste ancien romain, auteur du manuel intitulé *Institutes de Gaius* (II^e siècle après J.-C.).

⁸⁰ W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, *op. cit.*

⁸¹ G. 2, 14 : « *Nec ad rem pertinem quod in hereditate res corporales continentur et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et quod ex aliqua obligatione nobis debetur, id plerumque corporale est, veludi fundus homo pecunia; nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est* ».

⁸² F. Zenati, *Pour une rénovation de la théorie de la propriété*, RTD Civ, 1993.

⁸³ *Ibid.*

Bartole⁸⁴ qui admet que la propriété se réfère à la propriété sur une chose corporelle et qu'elle ne peut pas porter sur un droit⁸⁵.

35. Dans la doctrine française, on souligne que l'opinion selon laquelle le droit réel ne peut porter que sur une chose corporelle, c'est le résultat d'une mauvaise interprétation du droit romain⁸⁶. À la place de l'interprétation selon laquelle il y a une distinction entre les droits (choses incorporelles) et leurs objets (choses corporelles), il faut admettre qu'un droit réel puisse porter sur un autre droit, donc sur une chose incorporelle⁸⁷. D'où, le code civil français adopte la division entre les choses corporelles et incorporelles et admet que le droit réel porte aussi sur une chose incorporelle.

36. S'il s'agit du droit polonais, il est expressément admis que le droit de la propriété ne peut porter que sur des choses. En vertu de l'article 45 du code civil polonais, un objet matériel est considéré comme une chose l'⁸⁸.

Toutefois, il faut souligner que le droit civil polonais, en tant que branche du droit, reconnaît les droits sur les biens immatériels comme une catégorie à part – et notamment le droit d'auteur et le droit de la propriété industrielle⁸⁹. Outre le droit de la propriété industrielle, il faut mentionner aussi les autres droits subjectifs : droit de disposer de l'énergie (surtout électrique), la propriété des eaux, droit de pêcher, etc. Il est bon de remarquer que même la terminologie n'est pas uniformisée. Une fois, on décrit la propriété des eaux, une autre fois - le droit exclusif à la marque⁹⁰.

⁸⁴ Né en 1313, à Sassoferrato, dans l'actuelle province d'Ancône, dans les Marches, mort le 10 juillet 1356 à Pérouse, il était jurisconsulte italien du XIV^e siècle, professeur de droit, spécialiste du droit romain.

⁸⁵ F. Zenati, *op. cit.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ N. Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, L'Harmattan 2007.

⁸⁸ J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo rzeczowe*, Warszawa 2003.

⁸⁹ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

⁹⁰ Z. Żabiński, *Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, ZNUJ, prace z wynalazczości i ochrony własności przemysłowej*, 1974.

37. Quant à la définition de la propriété, les Romains antiques n'en ont pas créé une seule⁹¹. Néanmoins, le droit de la propriété était considéré comme un droit absolu, les tiers n'en pouvant pas empêcher l'exécution. Les moyens de protection de la propriété étaient opposables *erga omnes*. Parmi les *actiones in rem*, on indique *rei vindicatio* et *actio negatoria*. Le droit romain antique ne connaissait pas le terme de propriété temporelle⁹².

La différence entre les approches historiques du caractère du droit de marque en droit polonais et français, c'est un des aspects les plus intéressants de cette étude qui permet de comprendre ce problème actuellement. On va analyser ces deux approches ; tout d'abord, l'approche française (Section 1) et ensuite l'approche polonaise (Section 2).

Section 1. L'approche française

38. Depuis le XIX^{ème} siècle, la question de savoir si la propriété de la marque est une véritable propriété est présente dans la doctrine française⁹³. Néanmoins, la législation française qualifie le droit de marque de « *droit de propriété* ». Cette formule a été utilisée pour la première fois dans la loi sur

⁹¹ W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, *op. cit.* Dans les Institutes de Justinien la propriété est définie comme un pouvoir sur la chose (*plena in re potestas*). On distingue aussi : (1) *dominium en iure Quiritium* – réservée qu'aux citoyens romains ; (2) *dominium in bonis* ; (3) *praedia provincialia*.

⁹² *Ibid.*

⁹³ P. Tafforeau, *op. cit.* Cf. B. Laronze, *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2006. L'auteur dit que bien dès que la fin du XVIII^e siècle il y ait eu des questions relatives au droit d'auteur et d'inventeur sur leur création, à aucun moment, les rédacteurs du Code civil ne font référence à la propriété intellectuelle. Selon J.-G. Locré (observation faite déjà en 1827 [dans :] *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris 1827) : « *il est des propriétés d'un ordre particulier, les plus intimes, les plus vraies de toutes, puisqu'elles sont des créations de leur propriétaire, et, pour ainsi dire, une émanation de son être, et que dès lors la loi doit lui garantir. On comprend que c'est des productions scientifiques ou littéraires, et des innovations et des découvertes que je veux parler. Le Code civil ne s'en était pas occupées, quoiqu'elles appartiennent à la matière de la propriété ; il a évidemment supposé que d'autres lois s'en occuperaient, qu'elles le suppléeraient et le compléteraient à cet égard. Si le Code civil n'appréhende pas la propriété intellectuelle ce n'est pas par oubli du législateur mais parce que la matière nécessite une législation spécifique* ».

les marques de 1857 et elle a été ensuite reprise par la loi de 1964⁹⁴. Bien évidemment, le CPI dans son l'article 713-1, suit cette tradition en disposant que « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés* ».

D'après nous, cette seule différence de formulation de la portée du droit de marque montre la divergence d'approches du droit sur la marque en Pologne et en France⁹⁵. Pour analyser ce problème, il faut tout d'abord présenter en grandes lignes les généralités de la propriété en droit civil français (§ 1) et ensuite les difficultés de qualification du droit de marque qui apparaissent en droit français (§ 2).

§ 1. Généralités sur la propriété en droit civil français

39. Tout d'abord, il faut dire que pour le code civil français la propriété ne se réduit pas à des choses corporelles, mais qu'elle concerne aussi des biens. Comme le dit F. Zenati : « *nulle part le code ne réduit les choses aux corps et n'exclut qu'elles puissent, à l'instar du droit romain, avoir une nature incorporelle* »⁹⁶.

Cet aspect pourrait être, selon nous, la plus grande différence entre les dispositions du code civil polonais et le code civil français. Comme ce sera dit ci-dessous, en vertu de l'article 45 du code civil polonais – seulement un objet matériel constitue une chose⁹⁷.

Selon l'article 544 du code civil français, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse

⁹⁴ J. Canlorbe, L'usage de la marque d'autrui, Litec 2007.

⁹⁵ La loi polonaise (article 153 de la LPI) utilise l'expression « *usage exclusif de la marque* » qui résulte de l'enregistrement de la marque.

⁹⁶ F. Zenati, *op. cit.*

⁹⁷ Art. 45 du code civil polonais : rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne/ en vertu du présent code ne sont choses que des objets matériels.

pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements⁹⁸. Contrairement aux dispositions du code civil polonais, le code français, bien que l'article 544 ne traite que de la chose, définit aussi les biens. En vertu de l'article 527 du code civil français, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

On voit bien que la loi française ne qualifie pas les biens immatériels ou les choses immatérielles comme les biens prévus dans l'article 527. Cela a été confirmé aussi par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui s'est prononcée notamment sur les dispositions concernant la protection possessoire en statuant que « *l'article 2279 du code civil ne s'applique qu'aux seuls meubles corporels individualisés*⁹⁹. Il n'est pas à douter alors qu'en droit français, de même qu'en droit polonais, la propriété d'un bien immatériel n'a pas été et n'est toujours pas réglée par le code civil approprié. Il resterait donc de répondre à la question : « *pourquoi cette révolution de l'immatériel ne s'accompagne-t-elle pas d'une évolution de notre droit des biens ?* »¹⁰⁰.

40. D'autre part, sous réserve des remarques ci-dessus, il faut remarquer que le code civil français n'exclut pas expressément les biens immatériels du catalogue des choses comme c'est du code civil polonais (art. 45). Dans la doctrine polonaise concernant la régulation française, on trouve des opinions selon lesquelles le fait de faire figurer les dispositions sur les choses et les biens dans la partie concernant la propriété montre clairement la possibilité d'application des règles sur la propriété en relation avec les biens immatériels¹⁰¹.

⁹⁸ En tant que droit réel, la propriété porte directement sur une chose et confère à son titulaire trois prérogatives complémentaires : le droit d'user (*usus*), de jouir (*fructus*) et de disposer (*abusus*) de la chose.

⁹⁹ Cass. Com. 7 mars 2006, Juris – Data, n°2006 – 032577.

¹⁰⁰ J.-M. Bruguière, L'immatériel à la trappe? Rec. Dalloz 2006.

¹⁰¹ Z. Żabiński, *op. cit.*

Sur l'application du droit de la propriété aux choses immatérielles, on trouve aussi l'opinion suivante : « *pour certains auteurs de doctrine, il est de l'essence de la propriété de porter sur des choses matérielles. Or on ne voit absolument pas pourquoi l'objet d'un droit réel ne pourrait être incorporel. Ce serait là manquer d'une capacité d'abstraction pourtant requise de tout juriste et indispensable à la science juridique (...). En notre époque de dématérialisation, il semble nécessaire d'admettre que – sauf atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs – le droit de propriété peut porter sur toute chose, même immatérielle* »¹⁰².

Il y a des opinions qui pointent sur le fait que le code civil français, qui reprend la conception romaine de l'objet de la propriété, ne définit pas avec précision cet objet qui peut consister en la chose ou en le bien¹⁰³. En citant encore une fois : « *aucune restriction de principe n'est formulée à l'égard des biens incorporels comme cela a pu être dans le cas des codes étrangers ayant subi pareillement l'influence des objets de la propriété* »¹⁰⁴.

§ 2. Les difficultés posées par la qualification du droit sur la marque

41. En France, l'idée d'un droit de marque fondé sur la propriété est profondément ancrée dans la tradition. C'est sans doute la Révolution française qui a tout d'abord déterminé la propriété comme un droit inviolable et sacré¹⁰⁵ pour accorder un droit exclusif aux auteurs et aux inventeurs¹⁰⁶.

¹⁰² P. Tafforeau, *op. cit.*

¹⁰³ F. Zenati, *Essai sur la nature juridique de la propriété, contribution à la théorie du droit subjectif*, Lyon 1981.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article XVII : *La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.*

Pour voir l'évolution des opinions sur le sujet, v. aussi deux arrêts de la Cour de cassation rendus dans le domaine de la propriété littéraire et artistique : Cass, 16 août 1881 : « *la propriété littéraire et artistique, essentiellement mobilière, a le même caractère et doit avoir le même sort que tout autre genre de propriété moins la limitation que l'intérêt public a fait apporter à sa durée* » ; Cass.

Souvent, on trouve donc des opinions selon lesquelles « *il est incontestable que le titulaire d'une marque possède sur celle-ci un droit de propriété intellectuelle opposable à tous qui fait partie des droits des propriété réels garantis aux Français par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle* »¹⁰⁷.

42. En France, les biens intellectuels ont été considérés comme résultant de l'esprit humain, du génie ou du talent de l'homme¹⁰⁸. Il y a deux conceptions des droits intellectuels qui se sont formées : (1) la théorie de la récompense et (2) le jusnaturalisme. Une partie de la doctrine française fait état aussi d'une troisième conception qui est la protection de l'investissement¹⁰⁹. Selon la théorie de la récompense, qui s'inspire du système de privilèges, la raison d'attribuer un droit exclusif à l'auteur ou à l'inventeur c'est la volonté de récompenser leur effort inventif ou créatif. La récompense sert à encourager les auteurs ou les inventeurs à continuer le progrès dans la perspective des intérêts collectifs. En ce sens, les droits sur les biens intellectuels ne sont que des exceptions par rapport au libre usage public et ils servent des fins d'utilité publique et des intérêts collectifs¹¹⁰. La doctrine *jusnaturaliste* met, au contraire, en avant les intérêts du créateur ou de l'inventeur. Elle se fonde sur une approche issue de la Révolution française. Les titulaires ont le droit, disons naturel, qui résulte du seul fait de création ou d'invention. Le législateur ne fait donc que reconnaître ce droit naturel. Selon la théorie de la protection de l'investissement qui se développe dernièrement, un droit exclusif est accordé simplement pour protéger l'investissement du créateur ou de l'inventeur.

civ., 25 juill. 1887 : « *sous la dénomination de propriété littéraire, les droits d'auteur donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire* ».

¹⁰⁶ F. Pollaud – Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Paris 1999.

¹⁰⁷ A. R. Bertrand, *Droits des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Dalloz 2005/2006, ainsi que cons. Const. Déc. N° 91-303, 15 janv. 1992.

¹⁰⁸ P. Roubier, *Traité du droit de la propriété industrielle*, T.1.

¹⁰⁹ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*

¹¹⁰ *Ibid.*

43. Selon M. Vivant, « *En France, la qualification du droit de brevet en droit de propriété – et ce, sur l'invention brevetée – n'est, à notre connaissance, contestée par personne depuis que Mousseron l'a (intellectuellement) imposée voici déjà cinquante ans dans sa thèse et que L'École de Montpellier l'a portée bien haut* »¹¹¹. Bien que l'auteur déclare aussi que, dans le cas du droit de marque, la qualification propriétaire n'est pas si évidente, c'est quand même le modèle de la propriété qui prévaut¹¹².

Selon J.-M. Mousseron, J. Raynard et T. Revet, la propriété intellectuelle est le reflet de « *l'adoption du modèle défini par l'article 544 du Code civil* »¹¹³.

44. On pourrait aller aussi un peu plus loin et trouver des opinions selon lesquelles les droits de propriété intellectuelle et, parmi eux, le droit de marque doivent être qualifiés comme un droit fondamental – l'un des droits de l'homme : « *le droit sur les œuvres de l'esprit, les inventions, etc. (...) doit être qualifié comme une forme de propriété, comme propriété intellectuelle, et comme propriété tout court, la propriété intellectuelle est garantie en tant que droit fondamental* »¹¹⁴.

¹¹¹ M. Vivant, Propriété intellectuelle, *lex protectionis* et loi réelle, Rec. Dalloz 2011. A. Lucas, Droits des biens et biens spéciaux, l'exemple de la propriété intellectuelle [dans :] Les modèles propriétaires, actes du colloque international organisé par le CECOJI en hommage au professeur H.-J. Lucas, L.G.D.J.2009, indique que l'opinion dominante est en faveur de l'idée que la propriété intellectuelle participe de la nature de la propriété civiliste de droit commun. En matière des brevets, l'auteur souligne l'importance de l'opinion de Mousseron et dit que, pour ce qui est du droit d'auteur, même s'il y a plus d'hésitations, la doctrine majoritaire abonde dans le même sens.

¹¹² Cette thèse peut constituer une simplification de la position de la doctrine française qui est bien différenciée sur la question de la qualification des droits de la propriété intellectuelle en tant que propriété. L. Josserand, Cours élémentaire de droit civil, Paris 1921, remarque p. ex. que « *la propriété d'une œuvre artistique est toute autre chose que celle d'une maison ou d'un office ministériel* » et que « *le monopole d'exploitation ne constitue pas une propriété identique à celle que le code civil a organisée pour les biens corporels* » ; A., H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2001, « *le régime juridique des droits de propriété intellectuelle ne peut de toute façon être entièrement calqué sur celui de la propriété ordinaire* ».

¹¹³ J.-M. Mousseron, J. Raynard, T. Revet, De la propriété comme modèle, Litec 1993. Cependant, il faut observer que les auteurs soulignent en même temps que « *le modèle de l'article 544 du code civil n'est pas intégralement reproduit* ».

¹¹⁴ G. Sena, Propriété intellectuelle en tant que droit fondamental, Bruylant 1999. V. aussi décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 : « *considérant que les finalités et les*

45. Dans le contexte propriétaire, il faut souligner l'importance de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 janvier 2008¹¹⁵ qui a été rendu dans une affaire concernant le droit d'auteur. La Cour s'est prononcée sur l'article 1 du Protocole additionnel (Protocole n° 1) de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la propriété¹¹⁶. Tout d'abord, la Cour a considéré que le concept de « biens », mentionné dans l'article 1 du Protocole additionnel, n'était pas limité à la possession des biens physiques, en plus, d'après la Cour, certains autres droits peuvent être considérés comme « droits de la propriété »¹¹⁷. Ensuite, en se référant notamment aux droits d'auteur, la Cour a dit *expressis verbis* que l'article 1 du Protocole n° 1 s'appliquait à la propriété intellectuelle¹¹⁸. Dans cette affaire, la controverse ne consistait pas à nier que le demandeur était titulaire des droits d'auteur, mais seulement qu'il aurait le droit de réclamer des dommages-intérêts.

En présentant l'arrêt ci-dessus, il n'est pas possible d'oublier un autre jugement de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, en date du 11 janvier 2007, concernant le droit de marque¹¹⁹. L'objet de cet arrêt concernait aussi l'interprétation de l'article 1 du Protocole. Les faits sont les suivants : en 1981, l'entreprise américaine Anheuser – Busch a présenté au Portugal une demande d'enregistrement de la marque

conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers, figurent les droits de la propriété intellectuelle (...) ».

¹¹⁵ Case of Balan c. Moldova, 4^{ème} section, Application n° 19247/03.

¹¹⁶ Article 1 du Protocole. Protection de la propriété : *Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.*

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

¹¹⁷ Point 32 de l'arrêt: the concept of “possessions” referred to in the first part of Article 1 of Protocol N°. 1 has an autonomous meaning which is not limited to ownership of physical goods (...); certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as “property rights”, and thus as “possessions” for the purposes of this provision.

¹¹⁸ Point 34 de l'arrêt: the court reiterates that article 1 of Protocol no. 1 is applicable to intellectual property.

¹¹⁹ Arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, 11.01.2007, 73049/01, Anheuser-Busch Inc v. Portugal.

« budweiser » pour les bières et les produits sans alcool. En 1995, cette marque a été enregistrée. Le 8 février 1996, Budějovický Budvar a fait opposition à la décision d'enregistrement prise par l'INPI portugais devant le tribunal de Lisbonne, se prévalant des dispositions de l'Accord, conclu entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et autres dénominations géographiques et similaires, signé à Lisbonne le 10 janvier 1986 et entré en vigueur le 7 mars 1987, à la suite de sa publication au Journal officiel. Dans son opposition, le requérant a indiqué que le mot « budweiser » provenait du mot « Budweis », qui est le nom allemand du village « Ceske Budejovice », et qu'il y avait une collision avec l'indication de provenance « Ceskobudejovicky Budwar ».

Pour les besoins de cette présentation, il faut à juste titre rappeler le jugement de la cour d'appel de Lisbonne (21.10.1999) selon lequel l'enregistrement de la marque « budweiser » par l'INPI portugais portait atteinte à l'accord mentionnée ci-dessus.

Devant la CEDH, dans l'affaire contre Portugal Anheuser–Busch a affirmé que le jugement de la cour d'appel de Lisbonne a provoqué l'invalidation de la marque « budweiser » qui a été soumise à l'enregistrement déjà en 1981, alors que l'accord n'est entré en vigueur qu'en 1987. En conséquence, « *La société requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens. Elle souligne qu'une marque commerciale constitue un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1. Or elle a été privée de ce bien en raison de l'application d'un traité bilatéral postérieur à la demande d'enregistrement de sa marque* »¹²⁰.

L'arrêt en question a pris en considération deux problèmes. Premièrement, il fallait déterminer si la situation postérieure à la demande d'enregistrement de la marque pouvait être assimilée à la propriété en vertu de l'article 1 du

¹²⁰ Point. 46 de l'arrêt du 11.01.2007.

Protocole de la Convention. La CEDH l'a confirmé. Deuxièmement, la CEDH a dû déterminer si, dans l'affaire en l'espèce, l'article 1 du Protocole de la Convention avait été violé. La réponse a été négative.

Quant au premier problème, on peut citer la CEDH : « *L'ensemble de ces éléments donne à penser que la situation juridique de la requérante en tant que demanderesse de l'enregistrement d'une marque de commerce relevait de l'article 1 du Protocole n° 1, dans la mesure où elle faisait valoir des intérêts à contenu patrimonial. Certes, l'enregistrement – et par conséquent une protection plus étendue de la marque – ne serait devenu définitif qu'en l'absence d'atteinte aux droits légitimes d'une tierce partie, les droits attachés à la demande d'enregistrement étant donc, en ce sens, conditionnels. La requérante pouvait néanmoins escompter, au moment du dépôt de sa demande, que cette dernière serait examinée au regard de la législation applicable, dans la mesure où elle remplissait les autres conditions matérielles et de procédure exigibles en l'espèce. La société requérante était donc titulaire d'un ensemble de droits patrimoniaux – attachés à sa demande d'enregistrement d'une marque de commerce – reconnus en droit portugais, bien que révocables dans certaines conditions. Cela suffit pour considérer que l'article 1 du Protocole n° 1 est applicable en l'espèce et dispense par conséquent la Cour de rechercher si la requérante pouvait se prévaloir par ailleurs d'une « espérance légitime »*¹²¹.

46. La qualification de la demande d'enregistrement d'une marque comme source de la propriété en vertu de l'article 1 du Protocole était très controversée pour la doctrine polonaise. D'où la question s'est posée de savoir en quoi consistait la propriété en relation avec la demande d'enregistrement ? Surtout dans le cas où, en vertu du droit portugais, c'est l'enregistrement qui est constitutif du droit de marque¹²². La doctrine française du domaine en question se rend compte de ce que la qualification

¹²¹Point 78 de l'arrêt.

¹²² Ł. Żelechowski, Zgłoszenie znaku towarowego jako źródło własności w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPCz z 11.01.2007 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii, EPS kwiecień 2008.

des droits de propriété intellectuelle en tant que droits de propriété pourrait aussi avoir des opposants. Parmi les arguments qui prévalent contre le modèle propriétaire, on mentionne la limitation des droits de propriété intellectuelle, leur durée déterminée par la loi, leur limitation à un certain territoire et, surtout, l'absence d'élément matériel qui en permettrait la possession¹²³.

47. Malgré tous ces arguments, il faut citer encore une fois M. Vivant selon lequel « *la majorité, sinon la quasi-unanimité, des spécialistes de la matière n'hésitent pas à voir dans les droits de la propriété intellectuelle des droits de propriété* »¹²⁴.

Cette approche constitue la différence essentielle entre le droit polonais et le droit français. Même si en Pologne on admet l'existence des points communs entre les droits sur les biens immatériels et le droit de propriété (comme il sera précisé plus loin), la plupart des voix se prononcent pour considérer les droits de propriété intellectuelle comme autant de droits tout à fait indépendants des droits de propriété et autonomes. Des droits subjectifs et exclusifs donc qui donnent au titulaire un certain monopole défini par la loi.

48. Dans le domaine des marques, on souligne la formulation de l'article 713-1 CPI qui ne donne pas lieu aux doutes concernant le caractère du droit : « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés* ». Il s'agit donc d'un droit absolu. Selon la jurisprudence française qui va être présentée ci-dessous, le droit des marques est aussi un droit qui résulte d'une occupation, et c'est un droit perpétuel. Il est utile quand même de noter que le terme « *absolu* » ne signifie pas sans limites ou sans restrictions¹²⁵.

¹²³ M. Vivant (direction), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, *op.cit.* ainsi que F. Zenati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, *op.cit.*

¹²⁴ M. Vivant, *Ibid.*

¹²⁵ G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, 2001.

On peut observer que la LPI ne se réfère pas au terme de la propriété. En vertu de l'article 153 de la loi sur la propriété industrielle, qui correspond à l'article 713-1 du CPI, le titulaire en faveur duquel une marque a été enregistrée obtient le droit exclusif d'utiliser la marque sur le territoire de la Pologne dans un but professionnel ou économique¹²⁶. Dans mon opinion, la façon de formuler l'étendue du droit sur la marque en droit polonais l'exclut expressément du droit de la propriété et élimine les associations du droit sur la marque avec le droit de la propriété dans le sens présenté dans le code civil.

49. Dès 1956, l'idée « *d'absolutisme* » du droit sur la marque a été confirmée aussi par la jurisprudence française. En vertu de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, la propriété « *d'une marque régulièrement déposée est absolue, elle s'étend à l'ensemble du territoire français et elle confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit* »¹²⁷. Il faut noter que cette idée a été répétée aussi par les jurisprudences postérieures¹²⁸.

L'arrêt en question soulignait l'aspect de l'opposabilité du droit de marque *erga omnes*. Ce qui est aussi intéressant, du point de vue des arguments présentés dans la partie qui suit, c'est le fait que la partie opposante n'a pas utilisé la dénomination d'autrui à titre de marque, mais à titre d'enseigne d'un commerce toulousain.

50. Le deuxième arrêt, fondamental au niveau du caractère du droit de marque, a été rendu par le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 1991¹²⁹.

Les motifs de l'arrêt sont les suivants : « *les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution*

¹²⁶ Art. 153 : przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

¹²⁷ Cass. Com., 12 juin 1956 (JCP éd. G, 1956) SA « Photo Hall » c. dame Perrin et Vuillemin.

¹²⁸ Com., 20 déc. 1976, Com., 30 oct. 1993, Com. 9 avr. 1996.

¹²⁹ Conseil constitutionnel, 8 janvier 1991 (JO du 10 janv. 1991, p. 524).

caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et également caractérisée par des limitations à son exercice exigées par la propagande en faveur du tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque ».

Le Conseil constitutionnel, bien qu'il admette le caractère propriétaire du droit de marque, admet aussi que ce droit peut être limité pour les besoins de la défense de l'intérêt général. Le même intérêt général – remarque-t-on – justifie dans l'avenir l'établissement par la CJUE des règles concernant l'épuisement du droit de marque (le principe de la libre circulation des marchandises)¹³⁰.

Il faut souligner que le Conseil constitutionnel a reconnu sans doute l'exclusivité du droit de marque et il a rattaché le droit de propriété sur la marque au droit général de propriété qui découle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

51. La perpétuité du droit de marque, mais aussi l'opinion sur la source de naissance du droit de marque ont été élaborés par la Cour d'appel de Paris dans le jugement de 1993¹³¹. Selon l'arrêt en question, « *la marque étant un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation, cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant l'estime nécessaire pour distinguer les produits et services auxquels s'attache la marque ; que le droit sur la marque a donc vocation à la perpétuité* ». Cette opinion est très intéressante du point de vue des différences entre les droits polonais et français. On pourrait tirer deux conclusions de ce jugement : (1) le droit de marque naît suite à l'occupation d'un signe par le titulaire (2) le droit sur la marque peut être perpétuel.

C'est la première conclusion qui semble particulièrement controversée du point de vue de tout le système des droits de la propriété industrielle. Comme l'indique la Cour d'appel de Paris, « *la marque n'étant pas une création (...),*

¹³⁰ M. Vivant (direction), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, *op. cit.*

¹³¹ Paris, 19 mai 1993, PIBD 1993, 555, III ; (RDPI 1993, n° 49, 58).

mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation ».

Pour nous, une question s'impose immédiatement : est-ce que c'est l'occupation d'un signe qui décide de la naissance du droit sur la marque ou est-ce plutôt l'enregistrement ou le dépôt devant un organe administratif approprié (OPB en Pologne soit INPI en France) qui crée le droit exclusif sur la marque décrit dans la LPI et dans le CPI ?

La doctrine polonaise semble unanime à dire qu'en droit polonais le droit de marque naît suite à l'enregistrement d'un signe (sauf les cas des marques notoires qui sont plutôt des exceptions que des règles)¹³².

Ici, il faut distinguer la naissance de la marque de la naissance du droit de marque. Il est vrai que la naissance de la marque en tant que telle est indépendante de toute la procédure formelle et peut procéder d'une simple occupation. À partir du moment où le signe occupé commence à être utilisé dans les fonctions de la marque, on pourrait parler d'une marque¹³³. Néanmoins, c'est le dépôt suivi par l'enregistrement qui donne à cette marque le droit, donc la protection appropriée prévue par la loi¹³⁴.

Par conséquent, seul un signe enregistré peut bénéficier de la protection conférée par la loi de la propriété industrielle et seulement le titulaire d'une marque enregistrée peut bénéficier des revendications mentionnées dans les dispositions de cette loi.

En Pologne, les dispositions de la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale sont applicables à la situation du signe entre son « *occupation* » par une personne et son enregistrement auprès de l'OPB. Dès que le signe obtient la protection suite à son enregistrement, ce sont les revendications prévues dans la loi sur la propriété industrielle qui vont être appliquées. Par conséquent, « *l'occupation d'un signe* » n'est pas le moment

¹³² U. Promińska (réd.), *op. cit.*

¹³³ CSA, 15 nov. 2012, II FSK 670/11.

¹³⁴ CSA, 25 août 2010, II FSK 627/09.

où le droit de marque naît, c'est le moment où la marque elle-même naît. Cela pourrait être un moment important pour établir la priorité en cas de contentieux, mais du point de vue de la loi sur la propriété industrielle le moment de l'occupation du signe est sans importance¹³⁵.

52. Le sens de l'occupation d'une marque peut être aussi interprété différemment que mentionné ci-dessus. Comme l'indique la Cour d'appel de Paris : *« la marque n'étant pas une création dont le monopole est nécessairement limité dans le temps afin de ne pas nuire au progrès technique et économique, mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation, cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant l'estime nécessaire pour distinguer les produits et services auxquels s'applique la marque »*.

53. Il est vrai que le droit de marque a un rôle complètement différent du brevet par exemple. La durée de ce dernier doit être limitée dans le temps pour favoriser le progrès. De sorte que c'est uniquement la durée du droit sur la marque qui peut être prolongée à l'infini¹³⁶.

Dans ce sens, on pourrait confirmer que le droit de marque peut être, selon les préférences du titulaire, un droit perpétuel. Il faut quand même se rappeler que l'un des traits essentiels des droits de la propriété industrielle c'est leur durée limitée dans le temps. Pour assurer à la marque une prolongation pour les 10 ans suivants, il faut remplir les formalités mentionnées dans les lois appropriées. Dans la doctrine polonaise, c'est

¹³⁵ V. J. Azéma, J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz 2006, qui indiquent que le droit au nom commercial naît au premier usage, mais le droit à la marque naît seulement du dépôt. Cf. J. Azéma, Marques et signes distinctifs traditionnels : enseigne, nom commercial, dénomination sociale [dans :] Les défis du droit des marques au XXI^e siècle, actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, Université de Strasbourg 2010. L'auteur indique que le régime des marques et des noms commerciaux est très différent : *« alors qu'il n'existe pas de régime administratif du nom commercial, lequel s'acquiert par le premier usage, le droit à la marque ne naît que de son dépôt, suivi de l'enregistrement. Par ailleurs, la protection du nom commercial par la seule action en concurrence déloyale varie selon son rayonnement géographique, alors que la marque est de plein droit protégée sur l'ensemble du territoire par l'action en contrefaçon »*.

¹³⁶ En vertu de la LPI ainsi que du CPI.

l'argument selon lequel le droit de marque est limité dans le temps qui prévaut, tandis que selon la Cour d'appel française le droit de marque « *a une vocation à la perpétuité* ». Dans la littérature polonaise sur ce sujet, il est en général souligné que le droit de marque n'est pas seulement un droit formel – effectif à compter de l'enregistrement par l'OPB – c'est aussi un droit temporaire¹³⁷.

En guise de conclusion sur le caractère juridique du droit de marque, on peut revenir à M. Vivant qui remarque : „*absoluité, exclusivité, perpétuité : les caractères fondamentaux de la propriété étant réunis au sein du droit des marques, sa qualification de propriété ne revêt pas une portée seulement symbolique mais correspond à une réalité juridique* »¹³⁸.

Section 2. L'approche polonaise

54. La tradition juridique polonaise concernant les droits de la propriété industrielle, y compris celui de la marque, a ses racines dans la doctrine allemande. Premièrement, dans le droit allemand on parlait de la propriété industrielle comme des « *choses immatérielles* » (*res incorporales*) qui pouvaient faire l'objet du droit de la propriété tel que spécifié par Ihering. Ihering a introduit la catégorie nommée « *propriété du droit* » qui différait de la « *propriété de la chose* » seulement par l'origine de ce droit¹³⁹. Cette théorie n'a pas remporté de succès. Les opposants indiquaient que les droits sur les biens immatériels sont nés essentiellement grâce à l'effort humain, il est donc impossible de les traiter de la même manière que les droits sur une chose¹⁴⁰.

¹³⁷ U. Promińska (red.), *op. cit.*, M. Trzebiatowski [dans :], *Prawo własności przemysłowej*, Tom 14b pod redakcją R. Skubisza, Warszawa 2012.

¹³⁸ M. Vivant (direction), *Les grands arrêts de la propriété intellectuelle*, *op. cit.*

¹³⁹ Ihering, *Rechtsschutz gegen iniurose rechtsverletzungen*.

¹⁴⁰ O. Gierkie, *Deutsches Privatrecht*, t. III, Leipzig 1895.

En réponse à la théorie d'Ihering, Kohler a créé les catégories de : (1) « *immaterialguterrecht* » qui contient les biens immatériels à valeur patrimoniale et (2) « *personlichkeitsrecht* » étant une sorte de biens personnels avec le droit à un signe distinctif entre eux. En tant que droit personnel, le droit à un signe distinctif attaché à l'entrepreneur n'était pas transférable¹⁴¹. Cette approche n'était pas très pratique du point de vue de la vie des affaires.

Tout d'abord, nous présenterons les débuts de la pensée juridique polonaise sur les biens immatériels (§ 1) pour envisager ensuite la question de l'application des règles du code civil polonais concernant la propriété (§ 2).

§ 1. La conception polonaise du droit sur les biens immatériels

55. Le fondement de la doctrine polonaise du sujet, ce sont les ouvrages de Fryderyk Zoll – professeur et président de l'Université de Cracovie qui a présenté, à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^{ème}, la conception du droit sur les biens immatériels¹⁴². Selon lui, les droits sur les biens immatériels et, parmi eux, les droits de la marque aussi, ce sont « *des droits similaires aux droits de la propriété* ».

Comme motif de ces droits, il indique l'existence d'un bien immatériel à valeur patrimoniale (économique). À propos du terme de propriété commerciale¹⁴³, il déclare ceci : « *le terme 'propriété' doit être introduit. Il y a longtemps, le mot 'propriété' a cessé de signifier le droit le plus puissant sur les choses sensibles. Partout où cela concerne un objet juridique patrimonial, pour lequel une personne a le droit le plus large qui ne*

¹⁴¹ J. Kohler, *Warenzeinscheurecht*, J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, ZNUJ 1976, z. 8.

¹⁴² F. Zoll, *Encyklopedia prawa*; F. Zoll, *Prawo cywilne tom. II*, Poznań 1931; A. Krauz, F. Zoll, *Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Poznań 1929.

¹⁴³ Utilisant le terme de propriété commerciale, F. Zoll s'est référé à l'ouvrage d'André « *Propriété commerciale* », Paris 1922. Selon F. Zoll, ce terme était adéquat, car le terme « commerce » signifie activité de chaque commerçant (entrepreneur).

soit pas déterminé d'une manière positive par la loi, et une autre personne a le droit sur cet objet qui est déterminé d'une manière positive par la loi, par exemple un usufruit, là, le terme approprié pour ce droit c'est la propriété ».

Par conséquent, s'il s'agit des raisons pour « *emprunter* » le terme de « *propriété* », on en indique deux. Premièrement, il n'y a pas dans la doctrine de termes appropriés qui reflètent bien la nature et l'essence des droits sur les biens immatériels. Deuxièmement, étant donné la nature de ces droits, vu qu'ils sont absolus et subjectifs, ils ressemblent à la nature du droit de la propriété¹⁴⁴. F. Zoll a établi donc une construction selon laquelle il y a un objet qui est un bien immatériel à valeur patrimoniale. Le droit sur ce bien est constitué par un droit subjectif et exclusif d'exploitation de ce bien¹⁴⁵. Ce qui est également important dans la conception de F. Zoll, c'est le fait que la marque est l'instrument d'individualisation de l'entreprise qui a les mêmes fonctions que le nom de l'entreprise ou le nom commercial. Dans ce sens, la marque n'est pas un bien autonome, mais un bien qui se réalise par sa fonction consistant à garantir l'origine du produit¹⁴⁶.

56. Il est nécessaire de s'arrêter sur la définition du terme « *bien immatériel* » et, plus particulièrement, « *le droit sur le bien immatériel* ». Comme l'a indiqué A. Kopff, dans la doctrine polonaise les droits sur les biens immatériels ce sont les droits sur un produit immatériel résultant d'une activité intellectuelle et créative¹⁴⁷. Il faut dire que jusqu'aujourd'hui le terme de « *droits sur le bien immatériel* » ou même celui de « *bien immatériel* » n'a pas de définition légale dans aucune branche du droit. L'auteur du terme « *bien immatériel* » a déjà été présenté – c'est J. Kohler¹⁴⁸. F. Zoll a transféré la théorie des biens immatériels dans la doctrine polonaise. Bien que la notion de « *bien immatériel* » ne soit pas définie par la loi, elle constitue une

¹⁴⁴ J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

¹⁴⁵ F. Zoll, *Encyklopedia prawa*.

¹⁴⁶ J. Koczanowski, *op. cit.*

¹⁴⁷ A. Kopff, *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, ZNUJ, 1975, z. 5.

¹⁴⁸ J. Kohler, *Lehrbuch der Rechtsphilosophie*, Berlin-Leipzig, 1909.

dénomination collective pour toutes sortes de biens comme : œuvres, inventions, dessins, modèles, etc.¹⁴⁹.

En analysant le bien immatériel, il faut souligner sa valeur patrimoniale, laquelle tient en particulier à sa construction duale universellement acceptée. Selon cette construction, à côté du droit absolu et exclusif d'exploitation du bien (p. ex. exclusivité de la marque), figure le droit moral qui vise surtout à protéger les intérêts des créateurs¹⁵⁰.

Aussi, comme le souligne A. Kopff, on peut caractériser les biens immatériels par trois attributs suivants : (1) valeur patrimoniale, (2) efficacité *erga omnes*, (3) caractère immatériel de l'objet du droit.

Si les deux premiers attributs rapprochent les droits sur les biens immatériels du droit de la propriété sur une chose matérielle, le troisième attribut est source d'opposition avec les droits réels¹⁵¹. Comme l'objet de cette étude porte aussi sur l'analyse concernant la comparaison avec le droit de la propriété, il semble utile d'expliquer cette différence.

§ 2. La problématique de l'applicabilité des règles du code civil aux propriétés immatérielles

57. En vertu de l'article 45 du code civil polonais, les choses ne sont constituées que par des objets matériels. Plus particulièrement, conformément au droit polonais les choses ce sont les biens qui remplissent les conditions suivantes : (1) biens matériels faisant partie de la nature et (2) biens à caractère indépendant, cela veut dire qu'ils sont si autonomes qu'ils peuvent être considérés comme indépendants¹⁵². La définition ci-dessus

¹⁴⁹ A. Kopff, *op. cit.*

¹⁵⁰ À côté d'une théorie de la construction duale, il existe une construction moniste selon laquelle les droits sur les biens immatériels ce sont des droits, disons, mixtes, patrimoniaux et moraux à la fois.

¹⁵¹ A. Kopff, *op. cit.*

¹⁵² J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

exclut de la notion de choses les biens immatériels, les droits et les énergies des toutes sortes¹⁵³. Cette notion étroite de la chose, bien différente de la notion prévue par le code civil français, a été reprise au droit allemand. Déjà dans le code civil allemand de 1896, en vertu de l'article 90, les choses étaient limitées aux choses physiques. Par conséquent, les dispositions concernant la propriété ou la possession ne s'appliquaient qu'aux choses matérielles (articles : 854 et 903 du code civil allemand)¹⁵⁴.

58. Prenant en considération la compréhension du terme « chose » présentée, il faut déterminer quel régime juridique s'applique aux biens immatériels. C'est aussi la question de l'étendue du concept de la chose mentionné ci-dessus et, par conséquent, de l'application des dispositions du code civil régissant le droit de la propriété sur une chose. On peut considérer deux approches : (1) soit c'est le même régime civil qui s'applique dans le cas des biens matériels, (2) soit c'est un régime distinct qui comporte d'autres droits¹⁵⁵.

La seconde approche prévaut dans plusieurs systèmes juridiques. Il faut noter que la différence ne s'arrête pas à l'objet du droit – chose matérielle ou bien immatérielle. Elle va plus loin, car le fait que c'est le bien immatériel qui est l'objet du droit détermine aussi des facteurs tels que : étendue du droit, moyens d'utilisation de l'objet du droit et, plus particulièrement, actes des tiers qui constituent une atteinte au droit du bien immatériel.

59. L'élément essentiel que le droit de la propriété sur une chose et le droit sur un bien immatériel ont en commun, c'est le caractère absolu du droit¹⁵⁶. La différence principale entre eux, comme c'était déjà mentionné ci-dessus, c'est l'absence d'un substrat matériel. Il y a des opinions dans la doctrine polonaise selon lesquelles, au sens économique, le droit de la

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Z. Żabiński, *op. cit.*

¹⁵⁵ A. Kopff, *op. cit.*, Cf. Z. Żabiński, *op.cit.*

¹⁵⁶ P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010.

propriété sur une chose et le droit sur un bien immatériel peuvent ressembler surtout s'il s'agit d'en tirer profit¹⁵⁷. D'où, la transposition des modèles de la protection du droit de la propriété sur une chose déterminée dans le code civil peut être utile en référence à la protection du droit sur un bien immatériel.

60. Du point de vue de l'analyse de la différence entre le droit de la propriété sur une chose et le droit sur un bien immatériel, les deux dispositions du code civil sont essentielles : (1) l'étendue du droit de la propriété et (2) les revendications dans le cas où un tiers porte atteinte au droit de propriété¹⁵⁸.

En vertu de l'article 140 du code civil, dans les limites déterminées par les lois et les règles de la vie en société, le propriétaire peut jouir de la chose, à l'exclusion de toute autre personne, conformément à la destination socio-économique de son droit. Il peut, en particulier, percevoir les fruits et autres revenus de la chose. Dans les mêmes limites, il peut disposer de la chose. L'art. 140 du code civil polonais détermine l'étendue du droit de la propriété qui est le droit exclusif de jouir de la chose et le droit de disposer de la chose. Le droit de jouir de la chose contient : le droit de posséder la chose (*ius possidendi*), le droit de faire usage de la chose (*ius utendi*), le droit de percevoir les fruits et autres revenus de la chose (*ius fruendi*). Le droit de disposer de la chose (*ius disponendi*) consiste en le droit de se dessaisir de la chose et le droit de grever la propriété¹⁵⁹. Tous les droits mentionnés ci-dessus constituent le côté positif de la propriété. L'obligation des autres de ne pas s'ingérer (enfreindre) dans ces droits (*non facere*), c'est le côté négatif de la propriété¹⁶⁰. Il est important de souligner que les droits positifs n'épuisent pas le droit de la propriété au sens où le propriétaire a le titre d'agir contre quiconque viole la sphère de sa propriété¹⁶¹. Il faut néanmoins

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ A. Kidyba, Kodeks cywilny komentarz, tom II, własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

mentionner ici que le droit polonais connaît quelques exceptions à la règle que le droit réel ne porte que sur une chose matérielle¹⁶².

61. En passant à la protection du droit de propriété, c'est l'art. 222 du code civil qui institue deux types de réclamations : revendication de vindication (*rei vindicatio*) et revendication negatoris (*rei negatoria*). Par conséquent, suite à l'art. 222 le propriétaire peut demander à la personne qui possède sa chose de la rendre au propriétaire (*rei vindicatio*) à moins que cette personne dispose du droit de posséder cette chose. Ainsi, à l'égard de la personne qui viole la propriété d'une autre manière qu'en possédant la chose, le propriétaire dispose de revendications de restitution (*restitutio in integrum*) et de mettre fin aux infractions.

Dans un premier temps, on va présenter les difficultés d'application des dispositions du code civil concernant la propriété à la protection des droits de propriété intellectuelle (A). Ensuite, on essaiera d'aborder la question de la nature de la protection conférée par la marque (B) qui implique la nécessité de toucher le sujet du droit sur un bien immatériel (C).

A. Les difficultés d'application des dispositions du code civil concernant la propriété à la protection des droits de propriété intellectuelle

62. Les revendications mentionnées ci-dessus constituent le corollaire des droits du propriétaire décrits dans l'article 140 du code civil. Sans elles,

¹⁶² J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.* À titre d'exemple, l'article 265 du code civil en vertu duquel un droit peut être aussi l'objet d'usufruit. Parmi les droits auxquels cette disposition peut être appliquée, on indique : part de copropriété, obligations, créances, etc. Selon l'article 327 du code civil, des droits peuvent aussi faire l'objet de nantissement à condition qu'ils soient transférables. Cet article est tout à fait applicable au nantissement sur le droit de marque. Il convient cependant de souligner que la propriété au sens de l'article 140 du code civil ne s'applique jamais aux biens autres qu'une chose matérielle. Il faut aussi mentionner les dispositions du code civil telles que l'article 555 qui prévoit l'application des règles concernant la vente des choses à la vente des droits et à la vente de l'énergie (surtout de l'énergie électrique).

le droit de propriété ne pourrait pas être exécuté¹⁶³. Il est aussi important de remarquer que ces revendications revêtent un caractère objectif dans ce sens que c'est le seul fait d'infraction qui est pris en considération sans analyser l'attitude de l'infracteur (sa conscience d'infraction ou sa bonne foi)¹⁶⁴.

63. En comparant l'étendue du droit de la propriété exprimé dans l'article 140 du code civil et l'étendue du droit sur les biens immatériels, on notera une différence significative. Si l'on admet que le droit sur un bien immatériel consiste à jouir du sujet de droit d'une façon profitable ou professionnelle, donc à exploiter la force économique du bien immatériel, on verra la dissemblance de la propriété sur une chose.

La « *jouissance* » d'un sujet de droit en référence au propriétaire d'une chose matérielle est réelle et le propriétaire est intéressé à l'exclusion des tiers de l'utilisation de sa chose et de la perception des fruits et d'autres revenus de la chose. Par contre, le propriétaire du bien immatériel ne jouit pas réellement de son bien parce qu'il n'a pas de substrat matériel et, quant à la perception des fruits et d'autres revenus, ceci est possible à condition que le propriétaire rende son bien accessible aux autres. Contrairement au droit de la propriété, les biens immatériels peuvent être exploités par les tiers en même temps que par le propriétaire.

Comme on souligne dans la doctrine polonaise, le fait de matérialité de la chose implique une jouissance réelle. D'où, c'est la jouissance exclusive qui est possible, autrement dit, la jouissance de la chose par une personne exclut a priori la jouissance par d'autres personnes¹⁶⁵. Au contraire, le propriétaire du bien immatériel n'est pas intéressé à la rétention de son bien pour lui-même, l'accessibilité du bien aux tiers est essentielle¹⁶⁶. Il faut noter

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ A. Kidyba, *op. cit.*

¹⁶⁵ A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Warszawa 2008.

¹⁶⁶ A. Kopff, *op. cit.*

ici que cette règle ne s'applique pas nécessairement à tous les biens immatériels. On souligne cependant qu'en relation au droit sur le bien immatériel les droits comme *ius possidendi* et *ius utendi* sont exclus. Quant aux marques, inventions ou dessins et modèles, le propriétaire, bien qu'il ne possède pas réellement le sujet de droit, ne doit pas être forcément intéressé à rendre ces biens accessibles aux autres. Bien évidemment, il est toujours possible que le propriétaire des biens mentionnés ci-dessus permette aux autres d'exploiter ses biens en vertu des contrats appropriés. En résumé, tous les biens immatériels peuvent être exploités simultanément par plusieurs personnes¹⁶⁷.

64. Prenant en considération le modèle de la protection réalisé en droit de la propriété et l'absence d'*ius possidendi* en droit de la propriété sur un bien immatériel, il est évident que le modèle de la protection du droit sur un bien immatériel va aussi se différencier du droit de la propriété. Tout d'abord, la revendication vindicative ne peut pas être appliquée au droit sur le bien immatériel. Vu que le but de cette revendication est de rétablir la jouissance réelle sur une chose, dans le cas d'un droit où il n'y a pas de jouissance réelle originairement, le modèle de protection est bien différent. En relation aux biens immatériels, en principe dans le cas d'infraction du bien, son propriétaire peut toujours jouir de ce bien et en plus le propriétaire ne doit pas être même conscient du fait d'infraction¹⁶⁸.

L'opinion présentée ci-dessus est exprimée par les auteurs de la doctrine polonaise. Dans la doctrine française, on peut rencontrer des théories bien différentes. Selon F. Zenati : « *les biens immatériels participent comme tout bien au contentieux de la propriété. Les droits incorporels sont autant que les choses corporelles sujets à revendication. Les actions réelles visant à*

¹⁶⁷ A. Tischner, *op.cit.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

consacrer l'existence d'un droit réel sur la chose d'autrui ne sont rien d'autre que la revendication d'un droit incorporel »¹⁶⁹.

Tenant compte de la façon de construction des revendications dans la LPI, on peut douter si cette opinion de F. Zenati peut être acceptée dans le droit polonais. À la lumière des dispositions de la loi polonaise, l'action en revendication est exclue du catalogue des revendications accessibles dans le cas d'infraction du droit de marque¹⁷⁰. Plus loin, on verra que les seules revendications communes avec les revendications de la protection de la propriété ce sont les revendications *negatoris*.

M. Vivant tente d'accepter l'opinion selon laquelle l'application de *rei vindicatio* dans le domaine des créations immatérielles semble impossible – selon lui le rôle de la possession apparaît extrêmement limité du fait de l'impossibilité d'une appréhension physique¹⁷¹.

Selon nous, dans le cas où l'on ne peut pas parler d'un fait de possession réelle de la chose, la revendication de vindication n'a pas de raison d'être. Or, l'essentiel de cette revendication, c'est la restitution de la possession d'une chose.

65. Quant au second type de revendications – celles négatives, l'application ne semble pas être impossible¹⁷². L'essentiel de ces revendications, en vertu de l'article 222 du code civil, c'est le droit du propriétaire de demander la restitution et la cessation des infractions.

Suite à l'article 296 de la LPI, relatif aux revendications appropriées dans le cas de contrefaçon de la marque, l'application des revendications analogues

¹⁶⁹ F. Zenati, Essai sur la nature juridique de la propriété, contribution à la théorie du droit subjectif, *op. cit.*

¹⁷⁰ L'article 296 par. 1 de la LPI.

¹⁷¹ M. Vivant (direction), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, *op. cit.*

¹⁷² P. Podrecki, *op. cit.*

à celles mentionnées dans l'article 222 du code civil est tout à fait possible¹⁷³. Dans la doctrine polonaise, il est dit *expressis verbis* que le modèle de la protection *negatoris* du droit de marque se fonde sur les revendications du propriétaire décrites dans l'article 222 du code civil polonais¹⁷⁴.

66. Vu toutes ces remarques sur l'évolution du droit sur les biens immatériels et la différence entre ce dernier et le droit de la propriété sur une chose en droit polonais, il faut essayer de déterminer la qualification d'une marque comme un objet de droit et le modèle de la protection appliqué aux marques en droit polonais.

B. La question de la nature de la protection conférée par la marque

67. Dans la doctrine polonaise, on peut trouver des opinions selon lesquelles le droit de marque est un droit subjectif formé sur le modèle de la propriété. D'après cette approche, le caractère immatériel de la marque ne change pas la qualification de la nature du droit qui se base sur la propriété. Cela permet aussi de qualifier le droit sur la marque comme le droit le plus fort et le plus complexe¹⁷⁵. Il n'est pas douteux que le droit sur le bien immatériel en tant que droit absolu et exclusif puise à l'aune du droit de la propriété¹⁷⁶. En résumé, le droit de propriété sur la chose constitue toujours un prototype pour les droits de propriété intellectuelle en tant que droits effectifs *erga omnes* qui garantissent l'exclusivité de jouissance et de disposition des biens. Néanmoins, le catalogue de ces droits est enrichi de ceux qui constituent des mutations de ce prototype¹⁷⁷.

¹⁷³ Art. 296 de la LPI.

¹⁷⁴ A. Tischner, *op. cit.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ R. Skubisz, *Prawo własności przemysłowej*, PiP 2002, nr 3.

¹⁷⁷ M. Poźniak-Niedzielska, *Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej*. L'auteur mentionne comme les mutations de droits traditionnels surtout les droits voisins dans droit de l'auteur et le droit sui generis sur les bases des données.

On peut aussi se poser une question sur l'application des dispositions du code civil autres que celles mentionnées auparavant concernant la protection des biens immatériels. Cela reste actuel surtout en relation avec la contrefaçon. Par exemple, le code civil et, plus particulièrement, les dispositions des articles 360-361 et 415 sont appliqués dans les affaires concernant les dommages et intérêts résultant de la contrefaçon¹⁷⁸.

68. Il est actuellement envisagé d'introduire un nouveau code civil – les réflexions à cet égard sont en cours. C'est donc une bonne occasion de reconsidérer si la compréhension du terme « chose », dont il est question dans l'article 45 du code civil, doit être préservée ou de voir si elle devrait être étendue aux biens immatériels. La conséquence de cette dernière action, ce serait de conclure que les droits sur les biens immatériels se réduisent au droit de propriété décrit dans le code civil¹⁷⁹. Selon R. Skubisz qui soulève le problème mentionné ci-dessus, il n'y a pas de nécessité de modifier le système de la protection des biens immatériels, mais il trouve juste d'introduire dans le futur code civil polonais la disposition en vertu de laquelle le code civil va être appliqué en matière de propriété intellectuelle¹⁸⁰.

Nous pourrions donc parler d'une sorte de compromis – d'un côté, la compréhension traditionnelle du terme « chose » est préservée et, de l'autre, les dispositions concernant la propriété sont appliquées directement aux biens immatériels. Dans mon opinion, cette solution va sans doute renforcer le modèle de la protection des biens de la propriété intellectuelle et, parmi eux, des marques. Il reste douteux si ce renforcement est nécessaire du point de vue de la législation d'aujourd'hui.

¹⁷⁸ R. Skubisz (réd.), *Prawo własności przemysłowej*, tom 14a, Warszawa 2012.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

C. Les caractéristiques du droit sur le bien immatériel

69. Indépendamment de l'approche acceptée, le droit sur le bien immatériel avec le droit de marque inclus se caractérisent comme suit : (1) le droit sur la marque a un effet *erga omnes* ; (2) le droit sur la marque est absolu et sert comme un outil de monopole (3) le droit sur la marque est formel ; (4) le droit sur la marque est un droit patrimonial ; (5) le droit sur la marque est limité dans le temps ; (6) le droit sur la marque est limité territorialement¹⁸¹.

70. Comme le droit de la propriété sur une chose, avec sa tradition provenant du droit romain antique, le droit sur la marque a un effet *erga omnes*¹⁸². Par conséquent, la protection du propriétaire est effective contre quiconque viole le droit¹⁸³. Bien que cette règle s'applique directement au droit de la propriété sur une chose, dans le cas du droit sur la marque, elle doit être modifiée. Par rapport au droit sur la marque, ne sera pas punie chaque violation par un tiers de la sphère du monopole du titulaire. À la différence du droit de la propriété sur une chose, la sphère négative (donc les activités qui sont prohibées pour les tiers) du droit de marque est déterminée directement par la loi. C'est déjà mentionné à l'article 296 de la LPI qui décrit des cas d'atteinte au droit de marque. Le droit de marque est donc opposable à quiconque (un concurrent notamment) fait usage de la même marque ou d'une marque similaire pour désigner ses propres produits ou services qui sont les mêmes ou similaires¹⁸⁴.

71. À l'occasion, il faut mentionner que la sphère positive du droit de marque est déterminée par l'article 153 de la loi sur la propriété industrielle. Conformément à ces dispositions, par l'obtention du droit sur la marque, le

¹⁸¹ M. Trzebiatowski [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

¹⁸² Contrairement au droit des obligations qui ne sont effectives qu'entre les parties de l'obligation.

¹⁸³ J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

¹⁸⁴ SO w Lublinie, 24.12.2007 r., IX GC 147/06.

propriétaire acquiert un droit d'exploitation exclusive d'une marque à des fins professionnelles ou commerciales sur le territoire de la Pologne. Comme on le voit, la formulation qui détermine le droit positif du titulaire est bien large. En comparaison avec l'étendue du droit exprimé dans l'article 153 de la LPI et les cas de contrefaçon de la marque prévus par l'article 296 de la LPI, il convient de noter que ces deux champs ne se couvrent pas. Cette question va être abordée dans la partie ultérieure de la présente thèse. En parlant de l'article 153 de la LPI, on parle à la fois du caractère absolu du droit de marque qui fait fonction d'outil de monopole. Il faut mentionner que ce monopole est limité par la loi elle-même (p. ex. l'épuisement du droit, etc.) et par d'autres facteurs qui vont être décrits dans cette thèse.

72. La formalité du droit de marque est en effet un élément qui différencie ce droit de celui de propriété. Le droit de marque dépend d'une décision administrative délivrée par l'OPB. Cette décision a un caractère constitutif des droits de la personne. Il faut mentionner aussi que non seulement la naissance du droit de marque est liée à la décision administrative, mais aussi la nullité et l'expiration du droit de marque¹⁸⁵.

73. La valeur patrimoniale du droit de marque ne fait pas de doute. Il est possible de disposer du droit sur la marque, de le transférer, de l'hériter et de le grever (p. ex. par licence). Il est à noter qu'en vertu de l'article 55¹ du code civil le droit de marque est un élément de l'entreprise¹⁸⁶.

74. Les limites temporelles et territoriales du droit de marque sont déterminées *expressis verbis* par la loi sur la propriété industrielle. C'est l'article 153 de la LPI, déjà mentionné, qui contient les dispositions

¹⁸⁵ M. Trzebiatowski [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

¹⁸⁶ L'article 55¹ du code civil définit une entreprise comme : un ensemble organisé des éléments matériels et immatériels destinés à conduire une activité commerciale. Cet ensemble contient notamment des brevets et autres droits de la propriété industrielle ainsi que des droits patrimoniaux de l'auteur et des droits patrimoniaux voisins.

concernant la durée du droit pendant 10 ans à compter de la date d'application et la limitation du droit au territoire de la Pologne. Ces éléments caractéristiques du droit de marque la différencient aussi du droit de la propriété sur une chose. La propriété, au sens prévu par le code civil, c'est un droit perpétuel et sans limites territoriales.

Il convient aussi de mentionner la question de la déchéance du droit de la propriété industrielle et, plus particulièrement, du droit de marque en cas de non-usage. En citant P. Tafforeau : « *la propriété ne se perd pas par le non usage (...) le titulaire d'une marque peut être déchu de son droit pour défaut d'exploitation* »¹⁸⁷.

75. En résumant les différences relatives à la nature juridique des droits de la propriété intellectuelle et, surtout, le droit de marque entre deux ordres juridiques, il est bon de noter qu'en droit polonais on énumère les traits suivants des droits de la propriété intellectuelle : (1) le caractère exclusif du droit - le titulaire dispose d'un certain monopole, (2) il n'existe pas d'énumération des droits conférés au titulaire – la sphère positive du droit est décrite d'une manière très générale, (3) l'étendue du monopole connaît des limites et des restrictions – dans le cas du droit de marque, c'est par exemple l'épuisement du droit, (4) c'est un droit opposable *erga omnes*, donc son caractère est absolu, (5) le caractère patrimonial du droit, (6) le droit temporaire, (7) le droit limité à un certain territoire¹⁸⁸.

Quant à l'approche de la doctrine française, elle se laisse résumer en termes suivants : « *bien qu'une partie de la doctrine défende la thèse du droit de propriété, il est frappant de voir qu'elle se montre bien souvent nuancée. Un constat s'impose alors : la relation entre les deux concepts, à savoir droit de propriété et propriété intellectuelle, ressort plus de la cohabitation que de la fusion. Cohabitation d'abord, parce que les deux notions sont qualifiées de propriété ; absence de fusion, ensuite dans la mesure où bien qu'ils*

¹⁸⁷ P. Tafforeau, *op. cit.*

¹⁸⁸ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

défendent l'idée que la propriété intellectuelle est une sorte de propriété, certains auteurs conviennent qu'il s'agit d'une propriété d'un ordre particulier »¹⁸⁹.

¹⁸⁹ B. Laronze, *op. cit.*

PARTIE I:

**La propriété : une qualification contestable
au vu de la protection limitée aux
fonctions spécifiques de la marque**

"Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę - i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej".¹⁹⁰

„S'il fallait diviser une entreprise, je donnerais mes biens, la halle de production et l'équipement, et je conserverais la marque – et, de toute façon, je m'en tirerais à meilleur compte”.

76. Il n'y a l'ombre d'un doute que la marque est l'instrument le plus important dans le marketing contemporain. Elle est le point majeur sans lequel il serait impossible d'imaginer d'aucunes activités commerciales ou promotionnelles¹⁹¹. Pour utiliser le langage du marketing, la marque différencie les produits, mais c'est aussi un symbole (et un générateur) de ses attributs objectifs et subjectifs¹⁹². La marque permet aux professionnels d'identifier leur production sur le marché et, ainsi, de conquérir et de fidéliser une clientèle sans risques de confusion avec des produits ou services concurrents¹⁹³.

77. L'un des arguments qui prévaut contre l'estimation du droit de marque comme un droit absolu au sens du droit de la propriété, c'est le fait que la protection conférée par une marque est limitée par les fonctions de la marque. C'est l'opinion adoptée dans la doctrine française, polonaise, mais aussi statuée dans la jurisprudence de la CJUE. Suivant la doctrine française, J. Passa affirme qu'« *en raison de la finalité précise et limitée du signe constituant la marque, la protection du droit est nécessairement cantonnée dans les limites de la fonction de la marque* »¹⁹⁴. C'est aussi J. Szmidt–Szalewski selon qui : « *la fonction essentielle de la marque est*

¹⁹⁰ J. Stuart, dyrektor naczelny korporacji Quake/directeur de la corporation Quake. C'est moi qui traduis.

¹⁹¹ M. Zboralski, *Nazwy firm i produktów*, Warszawa 2000.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle Tome 1*, L.G.D.J. 2009.

¹⁹⁴ *Ibid.*

aujourd'hui au cœur du droit des marques et sert à définir l'existence et l'étendue de la protection »¹⁹⁵.

78. Dans la littérature polonaise du sujet, R. Skubisz remarque que « *seulement l'usage d'une marque de tiers dans une des fonctions de la marque peut constituer une atteinte au droit exclusif en vertu de l'article 296 de la loi de la propriété industrielle* »¹⁹⁶. Cette conception est présentée vastement dans la doctrine polonaise. Selon elle, l'usage de la marque hors ses fonctions, ce n'est pas l'usage du signe à titre de marque¹⁹⁷. Par conséquent, pour le dire de façon très générale, si un signe est utilisé par un tiers à d'autres fins que pour indiquer l'origine des produits ou des services ou ne fournit pas les autres fonctions de la marque, cet usage dépasse les limites de la protection de la marque conférée par la loi.

Comme l'indique E. Traple, le problème mentionné ci-dessus touche à la qualification du droit de marque et exige de répondre à la question contenue dans le sujet de la présente thèse : est-ce que le droit sur la marque est une véritable propriété ? Autrement dit, est-ce que le droit de marque donne au titulaire une exclusivité totale à l'exception des cas clairement précisés par la loi (approche du droit de la propriété réelle) ? Ou, peut-être, le droit de marque doit-il être qualifié plutôt comme un monopole dont l'étendue est strictement visée par les actes des tiers définis par la loi comme contrefaçon¹⁹⁸.

La réponse à ces questions se trouve entre autres dans l'analyse des fonctions de la marque et leur influence sur l'étendue de la protection. Prenant en considération les remarques présentées dans la partie antérieure de cette thèse, il est loisible de supposer que selon la doctrine polonaise la

¹⁹⁵ J. Schmidt-Szalewski, *Marques de fabrique, de commerce ou de service*, Dalloz 2006.

¹⁹⁶ R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych, komentarz*, Warszawa 1997. C'est moi qui traduis.

¹⁹⁷ E. Traple, *Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego*, ZNUJ, 2007, z.100. Il reste bien évidemment à répondre quel est l'influence de l'absence d'usage du signe à titre de marque sur la protection conférée par la marque. Cela va être discuté plus loin.

¹⁹⁸ *Ibid.*

réponse irait se diriger vers l'approche du droit conférant un certain monopole, tandis que la doctrine française peut opter pour un droit le plus « fort ».

De toute façon, il est certain que la marque doit fournir une fonction spécifique pour que nous puissions parler d'un tel signe comme d'une marque. Cette opinion est clairement exprimée dans les dispositions françaises et polonaises concernant les éléments constitutifs de la marque¹⁹⁹.

79. La question sur la fonction ou, plutôt, les fonctions de la marque est donc essentielle pour déterminer les limites de la protection conférée par le droit de marque. Il est donc indispensable d'établir tout d'abord quelles sont les fonctions de la marque et quel est leur rôle dans la protection assurée par la marque. Dans un premier temps, il faut présenter la fonction historiquement première et primordiale jusqu'à aujourd'hui – celle de distinction (d'indication d'origine). Ensuite, doivent être exposées les autres fonctions qui constituent la réponse à l'évolution d'un marché global. Parmi elles, la fonction publicitaire, celle de garantie de qualité et de protection des investissements sont celles qui méritent la périphrase. En analysant les fonctions de la marque, c'est le rôle de la CJUE qui y est inappréciable et essentiel. C'est la CJUE qui s'est prononcée au sujet de la fonction essentielle de la marque et, avec le temps, de ses autres fonctions et qui a lié les fonctions de la marque avec le fait d'atteinte au droit de marque. Ce sont les jugements de cette Cour qui vont servir largement à présenter la question des fonctions de la marque et ses influences sur la protection assurée par la marque.

80. Cette partie de l'étude a également pour but de répondre à la question de savoir si toutes les fonctions de la marque sont également protégées et si

¹⁹⁹ Art. 711-1 du CPI : la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; art. 120 de la LPI : peut constituer une marque tout signe représenté d'une manière graphique, lorsqu'un tel signe est susceptible de distinguer les produits d'une entreprise des produits d'une autre entreprise.

leur influence sur la protection conférée par le droit de marque est pareille. Cette question est importante surtout du point de vue des textes de la loi française ainsi que celle polonaise. En vertu de l'article L-711 du CPI et de l'article 120 de la LPI lui correspondant, c'est la capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise qui constitue la marque. Un signe doit donc fournir une fonction de distinction (d'indication d'origine) pour que le droit exclusif puisse être conféré (Chapitre 1). Il reste alors à répondre quel est la place des autres fonctions de la marque, lorsqu'elles ne constituent pas la condition *sine qua non* de la protection assurée par les lois nationales (Chapitre 2).

Chapitre 1

La fonction de distinctivité de la marque

81. Dans la doctrine, on trouve une distinction très claire selon laquelle la marque se définit par sa nature (un signe) et par sa fonction (qui est de distinguer des produits ou des services)²⁰⁰. De plus, cette approche a été adoptée par la jurisprudence française de la façon suivante : « *la marque n'est pas un signe pris en lui-même mais un signe appliqué à un produit ou à un service afin de distinguer* »²⁰¹.

²⁰⁰ A. Bertrand, *op. cit.* Cf. R. Skubisz [dans :] *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, 1997 souligne que la marque cumule l'ensemble des associations sur le produit et qu'elle est capable de pousser les consommateurs à associer les traits avec le produit signé par la marque. Cf. U. Promińska, *Znak towarowy* [dans :] U. Promińska, *prawo własności przemysłowej*, 2005, indique que l'essence de la marque n'est pas d'être un signe *per se*, mais de construire la relation entre un signe et un produit pour que les associations appropriées puissent apparaître chez les consommateurs. TGI Paris, 30 oct. 1996, PIBD 1996 : « *la marque n'est pas un signe pris en lui-même et n'a pas pour fonction d'identifier l'objet qu'elle désigne en le définissant dans ce qu'il est, mais doit le distinguer des produits ou des services émanant d'autrui* ».

²⁰¹ TGI Paris, 3^e ch., 31 mai 1988, *Lebret c. Participe Présent*, PIBD 1988, III, 599.

Dans la jurisprudence polonaise, on peut trouver une opinion pareille : « *Il faut se rappeler que le but de la marque c'est de distinguer les produits d'une entreprise des produits d'une autre entreprise (art. 120 de la LPI). La marque doit réaliser la fonction d'indication d'origine* »²⁰².

Il sera utile de présenter tout d'abord la fonction de distinctivité et surtout son évolution jusqu'à présent (Section 1) et ensuite son influence sur l'atteinte au droit de marque (Section 2).

Section 1. L'évolution de la fonction de distinctivité

82. Historiquement, la fonction primordiale de la marque consistait à indiquer l'origine des produits et des services qu'elle désignait²⁰³. Premièrement, c'était l'unique fonction de la marque²⁰⁴. La marque communiquait tout d'abord aux clients l'endroit où le produit a été réellement fabriqué, mais après la notion de provenance cela a changé. Il faut signaler que, très souvent, la marque avait un caractère descriptif afin d'indiquer le fabricant d'un tel produit²⁰⁵.

83. L'idée de mettre les signes sur les objets fabriqués remonte à l'antiquité. Elle était pratiquée surtout en relation avec les produits de poterie²⁰⁶ est son rôle n'était pas de distinguer les produits ou d'indiquer leur origine, mais plutôt de prouver l'origine du produit et de prévenir le vol²⁰⁷.

Au Moyen Âge, l'usage des marques s'est développé grâce au régime corporatif dans lequel les associations corporatives apposaient leurs propres

²⁰² CSA, 16 déc. 2012, II GSK 1378/10.

²⁰³ A. Bertrand, *op. cit.*

²⁰⁴ J. Koczanowski, *op. cit.*

²⁰⁵ W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Lublin 2001.

²⁰⁶ A. Chavanne, J.-J. Burst, *op. cit.* Cf. J. Azéma, J.-C. Galloux, *op. cit.* Les auteurs indiquent que dans le seul domaine de la poterie, les archéologues ont dénombré jusqu'à six mille marques de potiers romains qui identifiaient les pots sortis d'un atelier déterminé.

²⁰⁷ *Ibid.* Les marques jouaient aussi un rôle de police en permettant de prouver l'origine d'un objet. À titre d'exception, certains signes constituaient une garantie d'origine et de qualité.

marques sur les objets fabriqués par elles pour garantir la qualité de ces produits²⁰⁸. Il est loisible de dire que la marque corporative constituait une sorte de marque collective de garantie qui a joué un rôle de police. Il est à souligner que le rôle de conquête de la clientèle n'était qu'exceptionnel et très limitée²⁰⁹.

À partir des découvertes géographiques des XV^e et XVI^e siècles, le signe apposé sur un produit indiquait surtout la provenance géographique de celui-ci²¹⁰.

En France, une période importante du point de vue du développement des marques c'était le moment révolutionnaire. En mars 1791, la loi de Chapelier a été proclamée dont le but était de supprimer toutes les corporations. En conséquence, cela a mis fin aux signes attachés aux corporations²¹¹. Bien évidemment, les marques des entrepreneurs utilisées dans le libre-échange étaient licites, mais comme il n'y avait pas de régulations appropriées, les cas de contrefaçon étaient fréquents²¹². Dans ces circonstances, l'adoption de la loi sur les marques est devenue nécessaire. Ainsi, la loi du 22 Germinal de l'an XI prévoyait une répression générale de la contrefaçon des marques particulières et traitait la contrefaçon comme un crime²¹³.

84. La doctrine polonaise indique que, de toute façon, la fin du XVIII^e siècle a apporté un accroissement de l'importance des marques comme signes indiquant la provenance, déjà au sens plutôt commercial que géographique²¹⁴. C'est là où le signe avait pour rôle de distinguer les produits

²⁰⁸ H. Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, Litec. P. Tafforeau, *op. cit.*, distingue la marque publique ou corporative que la corporation oblige d'apposer sur les objets fabriqués par ses membres et la marque individuelle qui identifie un artisan ou compagnon. De toute façon les deux marques sont obligatoires.

²⁰⁹ J. Azéma, J.- C. Galloux, *op. cit.*

²¹⁰ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

²¹¹ J. Azéma, J.- C. Galloux, *op. cit.*

²¹² *Ibid.* Les auteurs disent aussi à ce sujet que les couteliers de Thiers demandaient : « *que l'on fasse revivre de leur ancien règlement, et notamment par des lettres patentes qu'ils avaient obtenues en 1743, tout ce que peut en admettre le régime actuel* ».

²¹³ *Ibid.* L'article 16 de la loi prévoit des peines prévues pour les faux en écriture privée – la peine criminelle des galères.

²¹⁴ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

ou les services sur le marché. Le XX^e siècle a renforcé la fonction de la marque en tant que support qui informe de la provenance d'un produit, mais il a aussi causé le développement des fonctions nouvelles surtout dans la publicité et l'investissement.

85. Actuellement, par origine d'un produit on comprend surtout sa provenance commerciale. En outre, la marque indique que le produit provient de telle entreprise qui a introduit ce produit sur le marché, soit que le produit a été introduit sur le marché avec son consentement, soit sous le contrôle de cette entreprise²¹⁵. La provenance physique, c'est-à-dire celle réelle du produit, a perdu son importance sur le marché contemporain. Avec le temps, la fonction d'indiquer l'origine des produits a évolué pour devenir plutôt une fonction de distinction des produits. Il est utile donc d'analyser tout d'abord l'approche des droits nationaux sur la question de la fonction de distinction (§ 1) et ensuite l'approche du droit européen (§ 2).

§ 1. L'approche des droits nationaux

86. En droit polonais, déjà la loi sur les marques du 28 mars 1963 (article 5) statuait qu'en tant que marque peuvent être enregistrés dessin, image, combinaison de couleurs, lettre, chiffre, mot, forme plastique ou un autre signe, lorsqu'ils sont capables de distinguer les produits fabriqués ou introduits sur le marché par des entreprises différentes²¹⁶.

87. Prenant en considération ces deux approches - l'antérieure, qui soulignait la fonction primordiale de la marque en tant qu'indication de provenance (d'origine) d'un produit, et la postérieure, qui parlait plutôt de distinguer un produit parmi d'autres produits sur le marché, il faut analyser la différence entre les deux.

²¹⁵ R. Skubisz, *Znaki towarowe, Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej*, OPB 2008.

²¹⁶ Art. 5 de la loi sur les marques du 28 mars 1968 (traduction par A. S.).

Un commentaire à la loi polonaise du 28 mars 1963 mentionnée ci-dessus indique que la disposition de l'article 5 reflétait la perception des marques dans la vie des affaires. Selon elle, la marque n'a pas toujours indiqué forcément la provenance d'un produit donné d'une entreprise spécifiée. Cette liaison entre la marque et l'entreprise pouvait être née lorsque la marque fonctionnait déjà sur le marché. Par contre, si les consommateurs reconnaissent la marque entre les autres marques, alors la fonction de distinction est bien remplie²¹⁷.

À la lumière de ce commentaire, la fonction de distinction peut être fournie dès que la marque commence à fonctionner sur le marché. Cette opinion a été acceptée par une partie de la doctrine polonaise ; M. Kępiński affirmait notamment dans son article de l'année 1982 : « *la fonction primordiale d'une marque c'est la fonction de distinction ou d'individualisation des produits. La plupart des auteurs utilise le terme de 'fonction de garantir l'origine', mais selon moi la fonction essentielle c'est la fonction d'individualiser des produits. Ce que confirme également l'art. 5 de la loi sur les marques du 28 mars 1963* »²¹⁸.

88. En analysant ces deux approches, il faut se demander si ces fonctions – garantir l'origine des produits et distinguer les produits - s'excluent ou plutôt se complètent.

Dans la doctrine polonaise, on trouve des opinions selon lesquelles la marque permet de distinguer les produits sur la base du critère de leur provenance²¹⁹. En cas de fonction unique, les deux aspects se réalisent

²¹⁷ J. Koczanowski, op. cit.

²¹⁸ M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ, 1982, z. 28.

Il faut aussi mentionner la définition de la marque inclus dans la loi sur les marques du 31 janvier 1985; en vertu de l'article 4, la marque peut être constituée par un signe qui est capable de distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services d'une autre entreprise. Selon U. Promińska [dans :] Ustawa o znakach towarowych, komentarz, Warszawa 1998, la marque c'est le bien immatériel à valeur patrimoniale qui a pour but de distinguer les produits sur le marché. Cf. CS, 28 nov. 1984, CS 14 juin 1988.

²¹⁹ R. Skubisz, Prawo ze znaku towarowego, op. cit.

donc : d'un côté la marque indique l'origine de produit, de l'autre elle individualise les produits sur le marché et, par conséquent, permet de distinguer ces produits des autres, similaires²²⁰. Dans ce sens, la fonction de garantir l'origine assure les consommateurs sur l'identité du produit – leur offre la certitude que le produit a la même source de fabrication. R. Skubisz a affirmé similairement que l'usage d'un signe en tant que marque, c'est l'usage dans le but de distinguer les produits - moyennant le critère d'indication de leur provenance - des produits des autres entreprises²²¹.

89. Il faut mentionner que dans la doctrine française on distinguait deux approches concernant les fonctions de la marque – une approche consumériste et une approche libérale²²². Selon l'approche consumériste, où le droit des marques faisait partie du droit de la consommation, la marque c'était tout d'abord un instrument de police économique permettant d'indiquer l'origine du produit. Cela permettait au client de distinguer un produit sur la base de sa provenance et, par conséquent, de protéger le client (consommateur) contre la fraude²²³. Cette approche n'exige pas - à priori - que la marque soit un garant de la qualité du produit. J. Szmids-Szalewski indique que la protection du consommateur en ce qui concerne la qualité des produits était assurée par la législation sur les fraudes ou sur la publicité mensongère²²⁴. L'approche libérale se concentre sur le propriétaire de la marque – le commerçant - et elle entend par marque la garantie de provenance du produit. Conformément à cela, la marque est un instrument de la propriété du titulaire pour attirer et conserver les clients. Selon cette approche, la garantie de la qualité du produit par la marque est tout à fait exclue²²⁵.

²²⁰ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

²²¹ R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych, op. cit.*

²²² J. Schmidt – Szalewski, *op. cit.*

²²³ CA Paris 14 déc. 1992.

²²⁴ L.115 - 33 du code de la consommation, le propriétaire d'une marque peut s'opposer à ce que les textes publicitaires mentionnant sa marque soient diffusés si l'utilisation de celle-ci vise à tromper le consommateur.

²²⁵ J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* L'auteur indique que cette interprétation rencontrait la critique. On soulignait que la marque inciterait le consommateur à acquérir des biens superflus ou inadaptés,

J. Azéma et J.-C. Galloux indiquent que la marque est conçue par les industriels et les commerçants comme un moyen d'attirer et de retenir la clientèle et elle est un instrument fondamental de la concurrence²²⁶. J. Szmidt - Szalewski souligne l'importance de la jurisprudence européenne relative à la compréhension de la fonction de marque²²⁷. En même temps, on indique que la marque permet d'identifier l'origine industrielle ou commerciale des objets qu'elle désigne et pour exercer sa fonction elle doit avoir la capacité de distinguer les produits d'une entreprise des ceux du concurrent²²⁸.

§ 2. L'approche du droit de l'Union européenne

90. Enfin, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est occupée de cette question et qui a défini la fonction essentielle de la marque dans plusieurs de ses arrêts. Ici, il faut souligner l'importance des arrêts HAG I, CENTRAFARM, TERRAPIN, HAG II et ARSENAL. Ces jugements, ainsi que les opinions postérieures de la CJUE, montrent l'évolution de l'interprétation des fonctions des marques ainsi qu'établissent une définition de l'objet spécifique de la marque.

91. Les premières décisions de la CJUE sur l'objet spécifique de la marque apparaissent à l'occasion du conflit entre le principe de la territorialité des droits de propriété industrielle et celui de la libre circulation intracommunautaire des marchandises²²⁹.

qu'elle fausserait la concurrence en assurant un privilège injustifié, qu'elle serait porteuse d'un risque d'abus de position dominante.

²²⁶ J. Azéma, J.- C. Galloux, *op. cit.*

²²⁷ J. Szmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, *Droit de la propriété intellectuelle*, Litec 4^eéd.

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ J. Azéma, J.- C. Galloux, *op. cit.*

La CJUE s'est largement occupée de à établir et interpréter les fonctions de la marque. D'où, il est utile de présenter tout d'abord l'évolution de l'approche de la fonction essentielle (A) par la CJUE pour s'arrêter après sur l'approche actuelle exprimée dans la jurisprudence européenne de la fonction essentielle de la marque (B).

A. L'évolution de l'approche de la fonction essentielle

92. Le premier arrêt, du 3 juillet 1974²³⁰, concernait le litige entre Van Zuylen Frères et HAG AG, et il a été rendu à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, 30, 36 et 85 du Traité²³¹. Avant la Seconde

²³⁰ CJUE, C-192/73, (HAG I).

²³¹ Art. 5 : Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Art. 30 : Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.

Art. 35 : Les États membres se déclarent disposés à éliminer, à l'égard des autres États membres, leurs restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

Art. 85 : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

- a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ;
- b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
- c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
- d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

Guerre mondiale, la société HAG AG a obtenu des enregistrements des marques pour ses cafés sur les territoires d'Allemagne, Belgique et Luxembourg. En plus, la HAG AG a créé aussi une filiale en Belgique qui est devenue, par cession, propriétaire de la marque belge et luxembourgeoise. Suite à l'arrêté-loi belge du 23 août 1944 - toutes les parts du capital de Hag/Belgique étaient mises sous séquestre comme bien ennemis. D'où, la filiale belge est devenue indépendante de sa société-mère et elle a aussi changé son nom en société en commandite Van Zuylen Frères (« VZF »). La Société VZF était titulaire des marques HAG belges et luxembourgeoises. Des années plus tard (en 1972), la HAG AG a commencé à livrer ses cafés sous la marque HAG à ses détaillants luxembourgeois. La société VZF a réagi immédiatement en introduisant une action en contrefaçon.

Dans cette affaire, la CJUE a dû se prononcer à titre préjudiciel surtout sur la question de savoir si, compte tenu de l'origine commune des marques HAG belge et allemande, le titulaire d'une marque dans un État membre pouvait s'opposer à l'importation des produits légalement désignés par la même marque dans un autre État membre.

93. Tout d'abord, dans cet état de cause l'application de l'article 85 du Traité a été exclue par la CJUE parce qu'il n'existait entre les deux titulaires actuels « *aucun lien juridique, financier, technique ou économique* »²³².

D'où, le problème en l'espèce se concentrait seulement sur les règles relatives à la libre circulation des marchandises et, par conséquent, sur la relation entre l'article 30 du Traité (prohibition d'imposer aux États membres

-
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
 - à toute décision ou catégorie de décisions d'association d'entreprises et
 - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

- a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
- b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

²³² Point 4 de l'arrêt.

des mesures restrictives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent) et l'article 36 (exception relative aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale).

Selon la CJUE, l'article 36 peut être appliqué dans la mesure où cela est justifié par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété²³³. C'est donc dans cette partie du jugement où la CJUE admet que le droit de marque et, en effet, la marque elle-même peut avoir un objet spécifique qui mérite la protection. À défaut de la définition de la notion d'objet spécifique d'une marque, on peut avancer que cet objet spécifique c'est la protection du détenteur légitime d'une marque contre la contrefaçon de la part des personnes dépourvues de tout titre juridique²³⁴.

94. La définition de l'objet spécifique d'une marque a été donnée par la CJUE quelques mois plus tard, à l'occasion de l'affaire C-16/74, résultant du litige entre la société Centrafarm BV et la société Winthrop BV, les deux avec siège au Pays-Bas. Dans son arrêt, rendu le 31 octobre 1974, la CJUE a dû répondre à la question sur l'interprétation des règles du Traité relatives à la libre circulation des marchandises ainsi que de l'article 85 du Traité en rapport avec le droit des marques.

Winthrop B²³⁵ met sur le marché néerlandais le médicament NEGRAM, pendant que Centrafarm a importé d'Angleterre certaines quantités de ce médicament qu'elle a commercialisé aux Pays-Bas sous la marque NEGRAM. Il faut mentionner que Centrafarm a obtenu ce médicament par l'intermédiaire du Sterling-Winthrop Group Ltd qui a le droit d'utiliser la marque NEGRAM sur le territoire d'Angleterre. Le médicament introduit d'une telle façon par Centrafarm sur le marché néerlandais était beaucoup moins cher que celui commercialisé par Winthrop BV. Ce dernier a saisi les juridictions du Pays-Bas sur la base de la contrefaçon.

²³³ Point 9 de l'arrêt.

²³⁴ Point 10 de l'arrêt.

²³⁵ Winthrop BV était filiale à 100% du groupe anglais Sterling-Winthrop Group LTD. Ce groupe anglais était aussi titulaire du brevet néerlandais n° 125254 du médicament *acidum nalidixicum* commercialisé sous la marque NEGRAM.

Par conséquent, la CJUE a dû répondre à la question de savoir si la règle de la libre circulation des marchandises empêchait le titulaire des marques parallèles dans plusieurs États membres de s'opposer à l'importation dans l'un de ces États du produit en provenance d'un autre de ces États où il a été mis en circulation par lui-même ou avec son consentement sous la même marque.

En répétant la règle générale, exprimée déjà dans l'arrêt HAG I, que l'article 36 concerne les dérogations justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété industrielle²³⁶, la CJUE va plus loin et elle définit d'une manière explicite l'objet spécifique de la propriété industrielle en matière des marques. Cet objet, c'est notamment celui d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque²³⁷.

Il faut bien noter que c'était le premier cas où la CJUE a pris la parole sur l'objet spécifique du droit de marque et fait un lien entre cet objet et la fonction de la marque (protection contre les concurrents).

Ce qui résulte aussi de cette affirmation de la Cour, c'est l'établissement d'un lien entre l'objet spécifique et la règle d'épuisement des droits. D'où, le titulaire de la marque a le droit exclusif de l'utiliser pour la première mise en circulation d'un produit, et il ne peut pas donc empêcher l'importation des produits, lorsqu'ils ont été déjà introduits sur le marché par lui-même ou avec son consentement.

Cet arrêt contient aussi une affirmation intéressante du point de vue du droit de la consommation. Selon le point 22 de l'arrêt, l'objet spécifique de la protection de la propriété industrielle et commerciale est distinct de l'objet de

²³⁶ Point 7 de l'arrêt.

²³⁷ Point 8 de l'arrêt.

la protection du public et des responsabilités éventuelles qu'elle peut impliquer.

95. C'est le litige entre la Société Terrain (Grande-Bretagne) et la Société Terra nova Industrie (Allemagne) suite auquel la CJUE, dans son arrêt du 22 juin 1976, définit la fonction essentielle de la marque²³⁸. Ternovka Industrie produit et distribue de l'enduit préparé pour les façades et elle est titulaire de plusieurs marques « terra » enregistrées auprès de l'Office allemand des brevets²³⁹. Terrapin produit et distribue des maisons préfabriquées qu'elle met en circulation sous la marque « Terrapin ». La société Terrapin agit aussi sur le territoire d'Allemagne et dépose en 1961 une demande d'enregistrement de la marque nominale « Terrapin ». Terranova s'y oppose.

La question posée à la Cour suite au litige devant les juridictions nationales est la suivante : *« est-il compatible avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises (art. 30, 36 du Traité CEE) qu'en se fondant sur ses droits à la marque et à son nom commercial existant dans un État membre (A), une entreprise établie dans cet État membre s'oppose à l'importation des produits similaires provenant d'une entreprise établie dans un autre État membre (B), lorsque ces produits ont été régulièrement pourvus, dans l'État B, d'une dénomination susceptible de prêter à confusion avec le nom commercial et la marque qui sont protégés dans le pays A au profit de l'entreprise y établie, lorsqu'il n'y a pas de lien entre les deux entreprises ? »*

Tout d'abord, la CJUE a jugé qu'il appartient au juge national, après avoir apprécié la similitude des produits et le risque de confusion, de rechercher en outre, dans le cadre de cette dernière disposition, la réponse à la question

²³⁸ L'affaire C – 119/75.

²³⁹ Les marques : n° 151654 – marque nominative „terra”, n° 202309 – marque complexe „terra” comportant un emblème, n° 455061 marque nominative „terra fabrikate”, n° 359464 marque complexe „terranova” composée d'une dénomination et d'un emblème et n° 431118 „terranova” avec une disposition spéciale des lettres. Ces marques sont enregistrées pour une série de matériaux de construction et des matériaux auxiliaires pour la construction.

de savoir si l'exercice des droits de propriété industrielle et commerciale peut constituer ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. Il faut souligner ensuite que l'arrêt en question était le premier à contenir une définition élargie de la fonction de la marque ayant tenu compte aussi du consommateur.

La CJUE a affirmé que la fonction essentielle de la marque consistait à garantir aux consommateurs l'identité de l'origine du produit. La Cour s'est exprimée donc plus expressément sur cette question que dans les arrêts HAG I et CENTRAFARM et elle a reconnu que la marque avait pour finalité d'informer le consommateur et de l'assurer sur la provenance du produit.

Selon l'arrêt TERRAPIN, la fonction de la marque est essentielle pour déterminer l'application du droit communautaire. En vertu du point 7 de l'arrêt : *« en effet, si dans un tel cas le principe de la libre circulation des marchandises devait prévaloir contre la protection accordée par les législations nationales respectives, les droits de la propriété industrielle et commerciale seraient atteints dans leur objet spécifique. Alors dans le cas d'atteinte au droit de la propriété industrielle dans son objet spécifique les législations nationales ont la priorité »*. Cette règle va être exprimée d'une manière plus expresse dans les jugements postérieurs de la CJUE.

96. Ce sont ces trois affaires concernant une importation parallèle qui ont permis à la notion de fonction de la marque d'évoluer encore davantage. Il faut mentionner tout d'abord que, dans le champ de l'importation parallèle, les intérêts du fabricant et les intérêts de l'importateur sont toujours contradictoires. C'est le fabricant qui est particulièrement intéressé à maximiser le prix sur son marché. En revanche, l'importateur tente de tirer profit de la différence des prix pour pouvoir acheter le produit meilleur marché dans le pays d'exportation et le vendre ensuite à un prix plus élevé dans le pays d'importation. La question d'importation parallèle pose aussi des problèmes à propos des marques. Presque chaque produit (surtout les médicaments) qui pourrait faire l'objet d'importation contient une marque. En

pratique, il faudrait très souvent reconditionner l'emballage du médicament qui exige ensuite de mettre un nouveau label avec une marque. Le reconditionnement de l'emballage pourrait donc consister à (1) mettre un nouveau label sur un label original, soit (2) remplacer un emballage original par un emballage nouveau²⁴⁰. Dans les deux cas, c'est l'importateur qui met la même marque du fabricant du médicament sur l'emballage à moins qu'un label nouveau ne masque pas une marque originale. Si l'on prend en considération que toutes les activités mentionnées ci-dessus sont exercées par l'importateur, donc un tiers par rapport au titulaire d'une marque, apparaissent alors les problèmes et les doutes des titulaires des marques à résoudre par la CJUE.

97. La première affaire suite à laquelle la CJUE a rendu un arrêt fondamental pour la question de l'importation parallèle des médicaments, c'était l'arrêt *Hoffmann-la Roche & Co AG contre Centrafarm VBE GmbH*²⁴¹. La CJUE s'est occupée de la question de savoir si le titulaire d'une marque sur un médicament dans un État membre A peut empêcher qu'un importateur parallèle achète des médicaments qui ont été licitement pourvus de cette marque par son titulaire ou avec son consentement et ont été mis en circulation dans des emballages portant cette maque dans l'État membre A, qui les présente dans un nouvel emballage, qui appose sur celui-ci la marque du titulaire de la marque et qui importe le médicament ainsi marqué dans l'État membre B.

Comme précédemment, la Cour a souligné l'importance des règles relatives à la libre circulation des marchandises et l'application de l'article 36 du Traité CEE comme exception à ces règles. L'article 36 du Traité admet notamment des dérogations à la libre circulation des marchandises seulement dans la

²⁴⁰ R. Skubisz (réd), *Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami*, Warszawa 2008.

²⁴¹ CJUE, 23 mai 1978, C-102/77.

mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété.

Ensuite, la CJUE a utilisé la formule déjà connue des autres arrêts et disant que l'objet spécifique du droit de marque est notamment celui d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque. Il est très clair que dans cet arrêt la CJUE a subordonnée l'atteinte au droit de marque à la fonction essentielle de la marque.

En répondant à la question si le droit exclusif de la marque comporte le droit de s'opposer à l'apposition de la marque par un tiers après reconditionnement du produit, la Cour indique qu'il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est celle de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.

Ensuite, la Cour énumère les conséquences de la reconnaissance d'une telle fonction de la marque. La Cour admet que la garantie de provenance assurée par la marque implique que le consommateur puisse être certain qu'un produit marqué qui lui est offert n'a pas fait l'objet, à un stade antérieur de la commercialisation, d'une intervention opérée par un tiers sans autorisation du titulaire de la marque, qui a atteint le produit dans son état originaire.

Par conséquent, le titulaire d'une marque peut s'opposer à toute utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise et relève donc de l'objet spécifique du droit de marque.

98. Par l'arrêt du 3 décembre 1981²⁴², la CJUE a confirmé son opinion exprimée dans l'affaire Hoffman la Roche et elle a déterminé les conditions où le titulaire ne pouvait pas se prévaloir de son droit pour empêcher

²⁴² C- 1/81 (Pfizer Inc. c. Eurim-Pharm GmbH).

l'importateur de commercialiser un produit pharmaceutique fabriqué dans un autre État membre.

Selon la CJUE, il n'y a pas d'utilisation de la marque susceptible de fausser la garantie de provenance, lorsqu'un importateur a procédé au reconditionnement de ce produit en se limitant à remplacer l'emballage extérieur sans toucher au conditionnement intérieur et en rendant visible, à travers le nouvel emballage extérieur, la marque apposée par le fabricant sur le conditionnement intérieur, tout en indiquant sur l'emballage extérieur que le produit a été fabriqué par la filiale du titulaire et réemballé par l'importateur.

99. Il est aussi important de mentionner l'arrêt de la CJUE qui a mis l'accent sur l'aspect économique de la fonction de marque.

Dans l'affaire C-10/89 entre SA CNL-SUCAL NV et HAG GF AG (arrêt HAG II)²⁴³, la CJUE a repris les remarques sur la fonction essentielle de la marque, figurant entre autres dans les arrêts Centrafarm/Winthrop et Hoffman-la Roche selon lesquels l'objet spécifique du droit de marque est notamment d'assurer au titulaire le droit d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit, et la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque.

En vue de déterminer la portée exacte de ce droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.

Dans l'arrêt HAG II, la CJUE a souligné ensuite que la fonction essentielle de la marque serait compromise, si le titulaire du droit ne pouvait pas exercer la faculté que la législation nationale lui confère de s'opposer à l'importation d'un produit similaire sous une dénomination de nature à être confondue avec sa propre marque, car, dans cette hypothèse, les consommateurs ne seraient plus en mesure d'identifier avec certitude l'origine du produit marqué

²⁴³ CJUE, 17 oct. 1990.

et le titulaire du droit pourrait se voir imputer la mauvaise qualité d'un produit dont il ne serait nullement responsable²⁴⁴.

En résultat, la marque offre la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

100. Prenant en considération ce parcours de la jurisprudence communautaire, la doctrine française souligne que la CJUE a essentiellement reconnu deux fonctions de la marque ; la première, c'est de réserver l'usage du signe au titulaire, donc de lui conférer un monopole d'exploitation de ce signe pour la désignation dans le commerce de certains produits et services²⁴⁵.

Ensuite, la CJUE a reconnu que la marque a également pour fonction d'attester que tous les produits et services désignés par une marque proviennent d'une même origine. Autrement dit, la fonction de la marque est aussi de garantir l'identité de l'origine des produits ou services²⁴⁶.

101. Vu ces deux aspects de la fonction de la marque, on pourrait conclure que le « conflit » entre l'approche consumériste et libérale n'a pas été clairement résolu. D'une part, la marque sert toujours au profit de l'entrepreneur dans ce sens qu'elle est l'objet de monopole d'un titulaire (approche libérale), d'autre part la marque garantit au consommateur l'identité d'origine des produits ou des services (approche consumériste).

B. L'approche actuelle de la fonction essentielle

102. Dans la doctrine française récente, suite aux arrêts postérieurs de la CJUE on indique que la fonction de l'identité d'origine a toutefois fortement

²⁴⁴ Point 15 de l'arrêt.

²⁴⁵ J. Passa, *op. cit.*

²⁴⁶ *Ibid.*

tendance à absorber la fonction d'exclusivité²⁴⁷. Néanmoins, il y a des opinions selon lesquelles « *les deux fonctions de la marque doivent pouvoir être distinguées, notamment pour l'application de la règle de l'épuisement du droit, lorsque le concurrent utilise la marque en prenant soin d'éviter le risque de confusion avec les produits ou services authentiques, comme c'était le cas dans l'affaire Arsenal* »²⁴⁸.

En effet, c'est presque exclusivement à la fonction de garantie de l'identité d'origine que la CJUE se réfère pour définir la fonction essentielle de la marque²⁴⁹.

103. C'est l'arrêt « *Arsenal* », du 12 novembre 2002²⁵⁰, déjà mentionné ci-dessus qui a tenté d'absorber l'aspect d'exclusivité de l'usage de marque. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d'un litige opposant Arsenal Football Club Plc à M. Reed à propos de la vente et de l'offre de vente par ce dernier d'échappées sur lesquelles figurait en grands caractères le mot « *Arsenal* », signe enregistré comme marque par Arsenal FC notamment pour de tels produits.

Selon la CJUE, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que cette garantie de provenance, qui constitue la fonction essentielle de la marque, puisse être assurée, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci.

Ensuite, la CJUE a souligné « *qu'il découle de ces considérations que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive a été*

²⁴⁷ J. Passa, *op. cit.*

²⁴⁸ J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.* ; J. Passa, L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la CJCE, RIDA 2003/3.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01 (Arsenal Football Club PLC c. Matthew Reed).

octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

Il faut noter, ce dont il sera question au chapitre 2, que la CJUE utilise très clairement le terme de « *fonctions de la marque* ». Au moment où l'arrêt « *Arsenal* » a été rendu, la CJUE reconnaissait d'autres fonctions de la marque que la fonction de distinction.

104. En analysant l'évolution de la CJUE pour ce qui est de la reconnaissance de la fonction de marque, il faut souligner l'importance de l'adoption de la Directive. Le texte de la Directive, son Préambule notamment, reflétait sans doute les résultats de l'évolution de la compréhension de la fonction de la marque obtenus par la CJCE.

Plus particulièrement, le motif 10 du Préambule statue : « *considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection* ».

C'est aussi la Directive qui, dans son art. 3, affirme que peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique,

notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il n'est pas à douter que la fonction primordiale d'une marque est de distinguer les produits sur le marché.

105. Actuellement, les législations nationales dans leurs lois relatives au droit de la propriété industrielle ont donné une réponse explicite à la question de la fonction essentielle des marques. En vertu de l'art. L-711.1 du CPI, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Selon l'art. 120 de la LPI, peut constituer une marque tout signe représenté d'une manière graphique, lorsqu'un tel signe est susceptible de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

La conception mentionnée ci-dessus, selon laquelle l'élément constitutif d'une marque c'est la capacité de distinguer, est tout à fait cohérente avec les dispositions françaises ainsi que celles polonaises concernant les exclusions de la possibilité d'enregistrement d'un signe comme marque.

L'article L-711-2 du CPI²⁵¹, qui correspond à l'article 129 de la LPI²⁵², prévoit exprès des cas où un signe est dépourvu de son caractère distinctif et, par conséquent, ne peut pas constituer une marque.

²⁵¹ Article 711-2 du CPI : Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

²⁵² L'article 129 de la LPI: Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które:

- 1) nie mogą być znakiem towarowym;
- 2) nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

106. Le fait que la marque fournit la fonction essentielle, c'est-à-dire la fonction de garantir l'identité d'origine, a été confirmé aussi par les jurisprudences française et polonaise. Pour donner l'exemple, la Cour d'appel de Paris a constaté que « *la marque a pour l'objet de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance* »²⁵³.

En Pologne, dans son arrêt de 2011, la CSA a conclu que « *la fonction de la marque c'est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise des produits ou des services d'une autre entreprise* »²⁵⁴. Dans les autres arrêts de la jurisprudence administrative polonaise, l'accent est aussi mis sur la distinction plutôt que sur l'indication de l'identité d'origine du produit, mais ces deux aspects sont quand même inséparables: « *sans doute la fonction primordiale de la marque c'est la fonction d'indiquer l'origine du produit, c'est-à-dire la fonction de distinction. La marque indique que le produit provient de l'entreprise qui fait usage de cette marque ou des entreprises qui sont liées d'une façon économique, juridique ou administrative avec le titulaire* »²⁵⁵.

On peut aussi trouver l'approche suivante : « *la fonction essentielle de la marque, c'est l'information sur sa provenance qui permet, d'une manière claire, de distinguer un produit d'un autre produit offert par une autre entreprise* »²⁵⁶.

2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

- 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
- 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
- 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

²⁵³ C.A. Paris 4^{ème} ch., 14 déc. 1992, Cf. : C.A. Paris 4^{ème} ch. 17 oct. 1997, 6 sept. 2000.

²⁵⁴ CSA, 14 avr. 2011, II GSK 269/10, Cf. : CAV de Varsovie, 5 sept. 2008, VI Sa/Wa 1061/08. C'est moi qui traduis.

²⁵⁵ CAV de Varsovie, 4 jan. 2006, VI Sa/Wa 1784/05. C'est moi qui traduis.

²⁵⁶ CSA, 18 mai 2011, II GSK 553/10. C'est moi qui traduis.

107. Prenant en considération les différentes opinions exprimées dans les arrêts mentionnés ci-dessus, il y a une tendance d'absorption de la fonction d'indication d'origine du produit par la fonction de distinction du produit. Comme J. Passa remarque à juste titre : « *on objecte parfois que cette fonction de garantie d'origine est illusoire parce que, de plus en plus souvent, la marque est détenue par une société qui concède des licences à d'autres sociétés, filiales du même groupe ou non, au point que la marque ne permettrait plus d'identifier l'origine du produit* »²⁵⁷.

Cette thèse est très actuelle sur le marché contemporain où, très souvent, l'entrepreneur ne crée pas de lien entre l'entreprise en tant qu'endroit de provenance des produits ou des services et la marque. Au lieu de quoi, la marque a seulement pour mission de distinguer les produits ou les services des produits ou services similaires existant sur le marché.

Il est possible aussi que les autres fonctions de la marque prévalent sur la fonction de garantir d'identité d'origine, par exemple la fonction publicitaire ou celle de garantie. C'est le cas où les consommateurs associent ces marques avec les traits du produit (par exemple : bonne qualité, luxe, prestige) par exemple : Mercedes, Coca-cola, Hilton. Ces marques constituent une valeur en elles-mêmes et elles dépassent la simple fonction de distinction ou d'indication de la provenance²⁵⁸. Dans la doctrine polonaise, prenant en considération la formulation de l'article 120 de la LPI, on indique que la fonction constitutive de la marque est de distinguer les produits ou les services sur le marché. Il est aussi possible qu'en distinguant les produits ou les services sur le marché la marque informe à la fois les consommateurs sur l'origine des produits ou des services marqués²⁵⁹. Cependant, il est important de noter qu'en vertu de l'article L-711 du CPI, ainsi que 120 de la LPI, la condition *sine qua non* de la marque c'est de distinguer les produits ou les services sur le marché. Il semble donc que l'indication d'origine n'est pas un élément constitutif de la marque. Cette approche a été admise par la jurisprudence polonaise. La CSA, dans son arrêt de 2009, a constaté que :

²⁵⁷ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

²⁵⁸ U. Promińska, Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji, PIP 2002.

²⁵⁹ W. Włodarczyk, *op. cit.*

« l'article 120 de la LPI indique clairement l'essence de la marque du point de vue de la fonction de distinction des produits par rapport à leur provenance. Cette essence, c'est la capacité de distinguer les produits qui a le caractère constitutif et constitue une condition indispensable pour l'enregistrement de la marque »²⁶⁰.

Selon W.Włodarczyk, on ne peut pas percevoir la marque seulement comme une indication d'origine des produits ou des services. Dans l'étendue de la fonction de distinction, la marque a plusieurs fonctions et, parmi d'elles, celle de garantir l'origine²⁶¹.

Section 2. La distinctivité et l'atteinte au droit de marque

108. Après avoir constaté la fonction essentielle de la marque et son évolution dans le temps, il faut maintenant présenter l'impact que la fonction essentielle de la marque a sur l'atteinte portée au droit de marque. La relation entre la fonction de la marque et la contrefaçon est particulière. On pourrait ici formuler la thèse que sans atteinte au moins à une des fonctions fournies par la marque on ne peut pas parler de contrefaçon (plus généralement, de l'atteinte au droit de marque). Cette thèse est modifiée en fonction du type de la similitude ou d'identité entre les signes.

Sans doute la signification de la jurisprudence européenne est fondamentale dans ce domaine (§ 1) ainsi que les approches présentées par les jurisprudences nationales sous l'influence des opinions de la CJUE (§ 2).

§1. La position de la Cour de justice de l'Union européenne

109. Tout d'abord, il faut indiquer l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Arsenal, déjà mentionnée, où la Cour s'est exprimée très clairement au sujet de la contrefaçon en relation avec les fonctions de la marque. Elle a constaté que :

²⁶⁰ CSA, 12 mars 2009, II GSK 762/08. C'est moi qui traduis.

²⁶¹ *Ibid.*

« (...) il est nécessaire de déterminer si l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive habilite le titulaire de la marque à interdire tout usage dans la vie des affaires par un tiers d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou si ce droit d'opposition présuppose la présence d'un intérêt spécifique du titulaire en tant que titulaire de la marque, en ce que l'usage du signe en question par un tiers devrait affecter ou être susceptible d'affecter une des fonctions de la marque »²⁶².

Prenant en considération l'ensemble des arguments rappelés dans l'arrêt Arsenal, il faut indiquer qu'est contrefaçon l'usage d'un signe de tiers qui porte atteinte aux intérêts du titulaire concernant les fonctions de la marque. Il faut cependant souligner que cette opinion concerne le cas de l'identité entre les signes (l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive). Ce qui est intéressant, c'est le fait que la Cour ne donne ni énumération, ni définition de ces fonctions. Il est toutefois évident que ces fonctions ne sont pas limitées qu'à la fonction d'indication d'origine du produit. Comme l'indique J. Passa, *« nul observateur du droit des marques n'ignore que depuis l'arrêt Arsenal, rendu par la Cour de Justice le 12 novembre 2002, la caractérisation d'une contrefaçon de marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les marques suppose, notamment, qu'il soit établi que l'acte litigieux d'usage d'un signe identique ou similaire à la marque porte atteinte à l'une des fonctions celle-ci »²⁶³.*

110. Dans l'arrêt Holterhoffman, du 14 mai 2002²⁶⁴, la CJUE s'est servie de la même logique que dans l'arrêt postérieur – Arsenal. Dans la situation décrite dans l'arrêt en question, la Cour n'a pas constaté de contrefaçon.

²⁶² Point 42 de l'arrêt, CJUE, 14 nov. 2002, C-206/01.

²⁶³ J. Passa, Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste, Propr. Indust. N° 1, Janvier 2011, étude 1.

²⁶⁴ CJUE, 12 mai 2002, C-2/00. Les faits du litige sont les suivants : M. Freiesleben est titulaire de deux marques, Spirit Sun et Context Cut, enregistrées en Allemagne et couvrant, respectivement, des « diamants destinés à être transformés en bijoux » et des « pierres précieuses destinées à être transformées en bijoux ». Les deux types de produits commercialisés sous ces marques se distinguent par des tailles particulières. M. Hölterhoff traite des pierres précieuses de toutes sortes,

La CJUE a admis surtout que l'usage de la marque ne porte atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger l'article 5 par. 1 de la Directive. Plus particulièrement, la Cour a indiqué que les intérêts du titulaire ne sont pas affectés par la situation dans laquelle la référence à la marque ne peut pas être interprétée par un client potentiel comme une indication de la provenance du produit²⁶⁵.

En même temps, cet arrêt de la CJUE a été critiqué par la doctrine française. J. Canlorbe indique que « *cette jurisprudence offre d'ailleurs un formidable argument de défense aux parasites habitués à rapprocher leur propre activité de la réputation de certaines marques célèbres* »²⁶⁶. À ce propos, il cite également G. Bonet selon qui la solution adoptée par la CJUE doit demeurer exceptionnelle, car « *le juge ne peut interdire de façon un tant soit peu générale au titulaire d'agir en justice pour empêcher que les tiers utilisent sa marque afin de désigner le genre de produit auquel elle correspond – comme c'était le cas en l'espèce dans le litige au principal – sans le condamner inéluctablement à la perte* »²⁶⁷.

G. Bonet indique par contre que l'usage de la marque, oralement, entre deux professionnels avertis, pour évoquer la catégorie technique bien connue de la profession, dans laquelle peuvent être classés les produits offerts à la vente, ne semble pas engendrer le moindre risque de confusion dans l'esprit d'un éventuel acheteur en ce qui concerne l'entreprise de laquelle émanent ces produits, ce qui fait que la fonction de garantie d'origine attachée à la marque n'est donc pas atteinte²⁶⁸.

qu'il taille lui-même ou qu'il achète auprès d'autres opérateurs. Il commercialise aussi bien des pierres de sa propre fabrication que des produits acquis auprès de tiers. Le 3 juillet 1997, dans le cadre de tractations commerciales, il a proposé à un orfèvre-joaillier d'acheter des pierres semi-précieuses et ornementales qu'il a désignées sous les appellations « Spirit Sun » et « Context Cut ». Ce dernier a commandé à M. Hölterhoff deux pierres grenat « selon la taille Spirit Sun ». Sur le bon de livraison et la facture relatifs à la vente desdites pierres, il n'a pas été fait référence aux marques Spirit Sun et Context Cut, les produits étant désignés comme des « rhodolites ».

²⁶⁵ Point 16 de l'arrêt.

²⁶⁶ J. Canlorbe, *op. cit.*

²⁶⁷ G. Bonet, Obs. sous CJCE aff. Holterhoff.

²⁶⁸ G. Bonet, Usage licite de la marque d'autrui à des fins seulement descriptives, Revue trimestrielle de droit européen, 2004.

Pour résumer, il faut souligner que par cet arrêt la Cour a exclu la conception selon laquelle la protection prévue dans l'article 5 de la Directive donne au titulaire le droit d'interdire chaque usage de sa marque. Au contraire, la Cour tente d'indiquer que seuls les cas spécifiés, ceux qui portent atteinte aux intérêts du titulaire, peuvent être interdits²⁶⁹.

111. Pour montrer que la direction prise par la CJUE, concernant la relation entre le fait de contrefaçon avec atteinte à la fonction de garantir l'identité d'origine du produit ou les autres fonctions de la marque, a été établie dans plusieurs jugements, il faut au moins mentionner aussi les arrêts Anheuser-Busch, Opel, Céline, Google et Portakabin.

112. Dans l'arrêt Anheuser-Busch²⁷⁰, la CJUE a dû répondre à la question suivante : « *Lorsqu'il y a conflit entre une marque et un signe accusé de porter atteinte à celle-ci et que ledit conflit est intervenu avant l'entrée en*

²⁶⁹ W. Włodarczyk, *Użycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS)*, PiP, 11/2009.

²⁷⁰ CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02. Les faits du litige sont les suivants : Anheuser-Busch est titulaire en Finlande des marques, relatives à de la bière, Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser King of Beers, enregistrées entre le 5 juin 1985 et le 5 août 1992. La première demande d'enregistrement de ces marques, à savoir celle de Budweiser, date du 24 octobre 1980. Le 1^{er} février 1967, Budvar a fait inscrire son nom commercial dans le registre du commerce tchécoslovaque. Cet enregistrement a été fait en langue tchèque (« Budějovický Budvar, národní podnik »), anglaise (« Budweiser Budvar, National Corporation ») et française (« Budweiser Budvar, Entreprise nationale »). Budvar était par ailleurs titulaire en Finlande des marques Budvar et Budweiser Budvar, relatives à de la bière, enregistrées respectivement le 21 mai 1962 et le 13 novembre 1972, mais a été déclarée déchue de ces droits par les juridictions finlandaises pour cause de non-utilisation. Par un recours, introduit le 11 octobre 1996 devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki) (Finlande), Anheuser-Busch a demandé d'interdire à Budvar de maintenir ou de renouveler l'utilisation en Finlande des marques Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud et Budweiser Budbraü comme signes pour la commercialisation et la vente de bière produite par Budvar. Anheuser-Busch a en outre conclu à la suppression de toutes les appellations contraires à cette interdiction et à la condamnation de Budvar au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits en matière de marques. À cet égard, Anheuser-Busch a fait valoir que les signes utilisés par Budvar peuvent être confondus au sens de la tavaramerkkilaki avec ses propres marques, étant donné que lesdits signes et marques désignent des types de marchandises identiques ou similaires.

vigueur de l'accord ADPIC²⁷¹, convient-il d'appliquer les dispositions de celui-ci afin de déterminer lequel des deux droits a un fondement juridique antérieur, s'il est indiqué que la prétendue atteinte à la marque s'est poursuivie au-delà de la date à laquelle l'accord ADPIC est devenu applicable dans la Communauté et dans les États membres de celle-ci? ».

Bien que la réponse à cette question ait été positive²⁷², que c'est ADPIC qui allait être appliqué, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant du point de vue de la fonction de la marque.

Dans l'arrêt en question, la CJUE a interprété aussi l'article 16 de l'ADPIC en vertu duquel le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de signes identiques ou similaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, il sera présumé qu'il existe un risque de confusion. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.

Selon la CJUE, l'article 16 de l'ADPIC vise à « *attribuer au titulaire d'une marque le droit exclusif d'empêcher qu'un tiers en fasse usage, si l'usage en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la*

²⁷¹ ADPIC - l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après qui figure à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994.

²⁷² L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), qui figure à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, s'applique en cas de conflit entre une marque et un signe réputé porter atteinte à celle-ci, lorsque ledit conflit a commencé avant la date d'application de l'accord ADPIC, mais qui s'est poursuivi après cette date.

marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit »²⁷³.

Dans mon opinion, le jugement dans l'affaire Anheuser-Busch prouve que la reconnaissance de la contrefaçon, dans le cas où il y a atteinte à une des fonctions de la marque, notamment à sa fonction essentielle, c'est justement cette conception de jugement qui devrait être appliquée universellement et pas seulement à la disposition de l'article 5 de la Directive. La CJUE l'a confirmé l'utilisation du même critère à l'égard de l'étendue du droit de marque, au sens de l'article 16 de l'ADPIC, que dans l'interprétation des jugements concernant l'application de l'article 5 de la Directive.

113. Dans l'arrêt Opel²⁷⁴, la CJUE a clairement statué que *« constituant, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire, si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter*

²⁷³ Point 85 de l'arrêt.

²⁷⁴ CJUE, 25 janv. 2007, C-48/05. Les faits du litige sont comme suit : Adam Opel AG est titulaire de la marque nationale figurative enregistrée en Allemagne le 10 avril 1990 pour, notamment, les véhicules automobiles et les jouets. Au début de l'année 2004, Adam Opel a constaté qu'était commercialisé en Allemagne un modèle réduit à 1/24^e et téléguidé de l'Opel Astra V8 coupé sur la calandre duquel était apposé, à l'image du véhicule original, le logo Opel. Ce jouet est fabriqué par Autec. La marque cartronic, accompagnée du symbole ®, figure de façon clairement visible sur la page de garde du mode d'emploi accompagnant chaque modèle réduit, ainsi que sur le devant de l'émetteur de téléguidage. De plus, les indications « AUTECH® AG » et « AUTECH® AG D 90441 Nürnberg » apparaissent au verso du mode d'emploi et, pour la seconde, sur un autocollant apposé au-dessous de l'émetteur de téléguidage. Par requête introduite devant le Landgericht Nürnberg-Fürth, Adam Opel a sollicité la condamnation d'Autec, en demandant notamment qu'elle s'abstienne, dans la vie des affaires, d'apposer le logo Opel sur des modèles réduits de véhicules et d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce ou de détenir à ces fins, d'importer ou d'exporter des modèles réduits de véhicules portant cette marque, sous peine de condamnation à une astreinte de 250 000 euros pour toute transgression ou, subsidiairement, sous peine de contrainte par corps de six mois maximum. Adam Opel considère que l'usage du logo Opel sur des jouets consistant en des modèles réduits de véhicules qu'elle fabrique et distribue constitue une contrefaçon de cette marque. Elle allègue que ladite marque est utilisée pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des jouets. Il s'agirait d'une utilisation en tant que marque au sens de la jurisprudence de la Cour, car le public partirait du principe que le fabricant de modèles réduits de véhicules d'une marque donnée les fabrique et les distribue en vertu d'une licence octroyée par le titulaire de la marque.

atteinte aux fonctions de la marque, en tant que marque enregistrée pour des jouets ».

Il faut noter que dans cet arrêt il a été aussi essentiel d'établir que la fonction de la marque devait être prise en compte s'agissant de l'atteinte au droit de marque. Surtout dans le cas de double identité des signes et des produits couverts par l'enregistrement. Dans l'affaire en l'espèce, la Cour - sans hésitation et sans aucune incertitude - a constaté que même dans le cas de double identité le titulaire peut interdire l'usage de la marque, si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque. Par conséquent, la Cour a établi les exigences que la marque soit utilisée par un tiers dans la vie des affaires et que cet usage porte sur l'information des consommateurs sur la provenance des produits. Ici, il faut justement signaler l'aspect qui va être élaboré dans la Partie II de cette étude. La doctrine polonaise considère cet arrêt comme une confirmation précise de l'importance du mode d'utilisation de la marque par un tiers pour qualifier l'atteinte au droit de marque²⁷⁵. Les glossateurs soulignent aussi l'influence de cet arrêt sur l'application des dispositions de la LPI sur l'atteinte au droit de marque²⁷⁶. R. Skubisz admet expressément que l'application de l'article 296 de la LPI exige d'établir au préalable si un tiers fait usage de la marque du titulaire à titre de marque, donc dans le but de distinguer les produits sur le fondement de leur

²⁷⁵ R. Skubisz, Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, glosa na wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, EPS grudzień 2007.

²⁷⁶ L'article 296 par. 2 points 1-3 de la LPI porte sur l'atteinte au droit de la marque.

Art. 296 par. 2 point 1) : constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

Art. 296 par. 2 point 2) constitue l'atteinte au droit de la marque l'usage dans la vie de commerce d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Art. 296 par. 2 point 3) constitue un contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

provenance²⁷⁷. Par conséquent, au cours du contentieux il faut tout d'abord établir si l'usage de la marque par un tiers constitue l'usage afin de distinguer les produits. Ensuite, il faut se demander si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque²⁷⁸. Cette opinion a trouvé des oppositions dans la doctrine polonaise ; on indique que la Cour n'exige pas expressément qu'un tiers fasse usage de la marque à titre de marque, mais que cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque²⁷⁹.

114. Dans l'affaire Céline²⁸⁰, qui a concerné l'usage de la marque d'autrui comme dénomination sociale, la CJUE a répété que « *L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit*

²⁷⁷ R. Skubisz, Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, glosa na wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, *op. cit.*

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ W. Włodarczyk, Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), *op. cit.*

²⁸⁰ CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06. Les faits du litige sont comme suit : Céline SA, société constituée sous cette dénomination le 9 juillet 1928, a pour activité principale la création et la commercialisation d'articles vestimentaires ainsi que d'accessoires de mode. Cette société a déposé, le 19 avril 1948, la marque verbale CÉLINE, dont l'enregistrement a depuis lors été constamment renouvelé, en dernier lieu le 6 mars 1998, pour désigner tous produits relevant des classes 1 à 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957. M. Grynfogel s'est fait inscrire le 25 septembre 1950 au registre du commerce et des sociétés de Nancy, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de confection pour hommes et dames sous l'enseigne « Céline ». Céline SARL a déclaré qu'elle tient son droit à l'usage de l'enseigne « Céline » de M. Grynfogel, par l'intermédiaire des exploitants successifs de ce fonds de commerce. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 1992, afin d'exploiter, sous ladite enseigne, un fonds de commerce de négoce de prêt-à-porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers. Ayant été informée de cet état de fait, Céline SA a fait assigner Céline SARL aux fins de faire interdire les actes de contrefaçon de la marque CÉLINE et ceux de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale « Céline » et de l'enseigne « Céline », ainsi qu'aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ».

Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que l'usage d'une dénomination sociale ou d'une autre dénomination de l'entreprise n'a pas pour but de distinguer les produits ou services donc, en principe, cet usage n'est pas un usage pour les produits ou services dans le sens exprimé dans l'article 5 de la Directive. Néanmoins, il est possible que cet usage soit qualifié d'usage de produits ou services dans le cas où le signe est apposé sur les produits introduits sur le marché et dans le cas où un tiers utilise une dénomination sociale d'une manière qui permet d'établir la connexion avec les produits ou services²⁸¹.

Dans les jugements postérieurs de la CJUE, nous allons trouver la confirmation de la règle décrite ci-dessus, à savoir que l'usage de la marque d'autrui doit porter atteinte à une des fonctions de la marque, et notamment à la fonction essentielle de la marque, pour que cet usage puisse être interdit par le titulaire²⁸².

²⁸¹ W. Włodarczyk, *Użycie oznaczenia „w charakterze znaku towarowego” (w orzecznictwie ETS), op. cit.*

²⁸² CJUE, 12 juin 2008, C-533/06 (O2 Holdings Limited, O2 UK Limited c. Hutchison 3G UK Limited).

« L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55 ».

CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, (point 87) : *S'il s'avère ainsi que la responsabilité d'annonceurs sur internet peut, le cas échéant, être engagée en application de règles d'autres domaines de droit, telles que celles sur la concurrence déloyale, il n'en demeure pas moins que le prétendu usage illicite sur internet de signes identiques ou similaires à des marques se prête à un examen sous l'angle du droit des marques. Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d'une marque précise, de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui ;*

Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent

§ 2. La position de la jurisprudence nationale

115. Comme on l'indique dans la doctrine française, l'approche de la CJUE a été adoptée par la jurisprudence française²⁸³. En 2008, La Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt *Les Choristes*²⁸⁴, a répété la conclusion exprimée par la CJUE dans l'arrêt *Arsenal* : « *considérant que l'exercice du droit de marque*

être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.

CJUE du 8 juill. 2010, C-558/08, (*Portakabin Ltd, Portakabin BV c. Primakabin BV*) : *L'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique ou similaire à cette marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.*

²⁸³ J. Passa, *Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque*, la Cour de justice sur une fausse piste, *op. cit.*

²⁸⁴ Cour d'appel de Paris 4^{ème} Ch., 28 mai 2008, N° 07/03947. Les faits du litige sont comme suit : la société GALATEE FILMS qui est une société de production de films cinématographiques de long métrage et documentaires, a coproduit le film *LES CHORISTES*, dont la commercialisation sous forme de vidéogrammes a débuté le 27 octobre 2004; la société GALATEE FILMS est, par ailleurs propriétaire de la marque française *LES CHORISTES*, déposée le 23 avril 2004 auprès de l'INPI, enregistrée sous le N° 04/3287747, pour désigner des produits en classes 9, 38 et 41 et notamment des cassettes magnétiques, vidéo et laser, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques, disques optiques compacts, disques compacts interactifs, disque virtuel digital. La société GALATEE FILMS indique avoir découvert la mise sur le marché d'un D., édité par la société BQHL, désigné par les termes *LE MONDE DES CHORISTES*, et reproduisant trois œuvres audiovisuelles réalisées par Philippe R., intitulées *L'OR DES ANGES*, *UN PEU DE FIÈVRE* et *REJOICE*, commercialisé en France le 6 octobre 2004, date à laquelle il aurait été notamment proposé à la vente sur divers sites internet et précise, par ailleurs, que l'affiche utilisée pour la promotion et la couverture de ce D. reproduit deux photographies : l'une représentant le visage de trois jeunes chanteurs, et l'autre - la photographie d'une chorale surmontée par une banderole aux formes légèrement arrondies sur laquelle sont inscrits les termes *LE MONDE DES CHORISTES*, c'est dans ces circonstances que la société GALATEE FILMS a introduit la présente instance à l'encontre de la société BQHL et Philippe R. en contrefaçon et en concurrence déloyale/parasitaire.

est réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, de sorte que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée ».

116. Dans le jugement du 31 octobre 2008²⁸⁵, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la contrefaçon de la marque BELEM. Le défendant – la société HAN, produisant et vendant les maquettes du voilier BELEM et reproduisant sur les maquettes la marque du demandeur : la Fondation Belem. Dans son jugement, la Cour s'est référée à la Directive en indiquant que l'application de l'article L. 713-2 du CPI (interprété à la lumière de l'article 5 de la Directive) suppose que le signe constituant la marque soit utilisé pour désigner des produits identiques et même simplement pour des produits. C'était le cas dans cette affaire parce que le signe « BELEM » était apposé sur l'ensemble constitué de la maquette et de son support. Ensuite, la Cour a repris l'opinion de la CJUE que cette apposition du signe caractérise une reproduction de la marque qui doit porter atteinte aux fonctions de cette marque et notamment à celle de garantir l'origine ou la qualité.

D'après la Cour, le public concerné par les maquettes et modèles réduits est attentif à l'exactitude de la reproduction des caractéristiques du modèle

²⁸⁵ C. A. Paris 4^{ème} ch., 31 oct. 2008 N^o 07/06204 ; l'Union nationale des caisses d'épargne de France, a, par acte du 25 février 1981, fait donation à la Fondation BELEM d'un navire à voiles, trois-mâts, barque dénommé BELEM ainsi que de la marque dénomminative BELEM telle que déposée le 8 juin 1979 et régulièrement renouvelée depuis sous le numéro 528 715 pour désigner des produits et services compris dans les classes 1 à 42 dont les appareils de locomotion par eau et les jouets. La société HAN offrant à la vente des maquettes représentant le voilier BELEM et désignées sous ce nom, elle a vainement mis en demeure cette société par lettre du 17 septembre 2002 de cesser la commercialisation de telles maquettes puis a fait effectuer une saisie-contrefaçon dans ses locaux le 3 décembre 2002 avant de l'assigner par acte du 18 décembre 2002 en violation de son droit de propriété et en contrefaçon de sa marque.

original dont la dénomination, déployée sur la coque et parfois même sur des fanions, est une des composantes et il percevra dès lors la reproduction du signe BELEM comme une des caractéristiques nécessairement reprise et non pas comme un signe lui garantissant une origine ou une qualité particulière des maquettes en cause. Ce qui est intéressant, c'est le fait que la Cour ne s'est pas limitée à la fonction d'origine, mais qu'elle a également indiqué la fonction de garantir la qualité. En plus, on pourrait tirer la conclusion que la Cour a traité toutes ces fonctions d'une même manière, ce qui veut dire qu'elle n'a pas donné la priorité à la fonction de garantir la qualité. Ce sujet va être analysé dans le chapitre suivant.

117. Dans l'arrêt, rendu aussi par la Cour d'appel de Paris le 2 avril 2010²⁸⁶, la Cour s'est exprimée sur la fonction essentielle de la marque ainsi que sur ses autres fonctions. Dans l'affaire en l'espèce, la marque PSG a été utilisée dans la vie des affaires pour susciter des paris concernant les matches de football. La Cour s'est référée expressément à l'arrêt Céline en indiquant « *que le précise la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 11 septembre 2007 (C-17/06 point 27), il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque le signe est utilisé par un tiers pour ses produits ou services de telle manière que les consommateurs sont susceptibles de l'interpréter comme désignant la provenance des produits ou services en cause* ».

²⁸⁶ C.A. Paris 2^{ème} ch., 2 avr. 2010, 08/14401. Les faits du litige : La société anonyme PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL est titulaire de la marque verbale « P.S.G. », déposée le 14 février 1989 et enregistrée sous le N° 1 564 786 pour désigner des 'vêtements, confection, linge de maison, tous textiles à savoir draps, couvertures de lit et de table, jouets, jeux divers, tous articles de sport'. Ayant découvert que la société UNIBET, organisée selon les lois d'Antigua et Barbuda, devenue la société GLOBAL ENTERTAINMENT et INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT, ainsi que la société de droit gibraltarien BWIN INTERNATIONAL utilisaient les termes 'Paris Saint Germain', 'PSG' ou 'Paris SG', sur leurs sites de paris sportifs en ligne www.unibet.com, www.sportingbet.com et www.bwin.com pour les résultats de compétitions de football professionnel, elle les a fait assigner en contrefaçon de marque et parasitisme commercial sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement contradictoire du 17 juin 2008, la troisième chambre, première section de ce tribunal a dit que les sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT, BWIN INTERNATIONAL et UNIBET, devenue GLOBAL ENTERTAINMENT n'avaient commis d'actes de contrefaçon ni d'actes de parasitisme commercial au préjudice de la société PARIS SAINT-GERMAIN.

Ensuite, la Cour a conclu que dans l'affaire en question une telle atteinte serait réalisée, si l'annonce des paris ne permettait pas à l'internaute de déterminer si les services de pari qui lui sont proposés proviennent du titulaire de la marque, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ou d'une société économiquement liée à celle-ci, ou au contraire proviennent d'une entreprise tierce. Après avoir examiné les pages d'accueil des défendeurs, la Cour a admis que ces deux sites contiennent les dénominations de SPORTINGBET et BWIN, de sorte qu'il ne peut y avoir méprise de la part de l'internaute sur l'origine des paris. Les dénominations utilisés sur les sites : PSG, Paris Saint-Germain ou Paris SG servent à identifier une équipe de football pour qu'un utilisateur puisse parier un service des paris lui-même.

En plus, la Cour a fait remarquer qu'un tel usage dans l'affaire en l'espèce ne porte pas atteinte à la fonction de communication et de publicité de la marque dès lors que « *l'utilisation qui est faite de la dénomination « PSG » par les intimées n'est pas associée à la promotion de leur activité de paris mais sert de présentation des matchs sur lesquels les paris sont organisés* ».

Par conséquent, le titulaire ne peut pas interdire l'usage « *pour annoncer des rencontres sportives dans le cadre licite de paris en ligne, du sigle « PSG » ou des locutions « PARIS SAINT-GERMAIN » et « Paris SG » afin de désigner l'équipe de football ainsi dénommée* ».

118. J. Passa indique que la jurisprudence française n'était pas toujours si conséquente quant à l'appréciation de la contrefaçon²⁸⁷. Pour donner un exemple, il cite l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2009²⁸⁸ où

²⁸⁷ J. Passa, Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la maque ; La Cour de justice sur une fausse piste, *op. cit.*

²⁸⁸ C.A. Paris 2^{ème}, 14 oct. 2009, N° 08/14401. Les fait sont les suivants : la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS organise des compétitions et notamment, chaque année, les Championnats internationaux de France de Roland Garros, et elle est titulaire :
- de la marque française semi-figurative « RG ROLAND GARROS », déposée le 3 décembre 1990, renouvelée en 2000, enregistrée sous le numéro 1630774 en classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 41 et 42 et désignant notamment « des services d'éducation et de divertissement ;

les faits du litige ressemblaient à l'affaire mentionnée ci-dessus avec Paris Saint-Germain. Le défendeur – UNIBET - a déclaré qu'elle n'avait pas fait usage de la marque à titre de marque, mais uniquement pour décrire les propriétés spécifiques de ses activités et que le signe a d'ailleurs été utilisé dans le sens usuel du langage courant, et à titre d'information, sans créer aucune confusion entre ses activités et celles de la F.F.T, et que la référence à la marque « Roland Garros», pour indiquer la destination des paris sportifs proposés, était nécessaire au sens des dispositions de l'article L.713-16 du CPI²⁸⁹.

Malgré le caractère spécial d'usage de la marque par l'UNIBET, la Cour a considéré comme suit : « (1) *l'usage du signe « Roland Garros » a dans ce cas pour fonction essentielle de distinguer, parmi un ensemble des produits de même nature que sont les paris portant, notamment, sur des événements sportifs, ceux qui portent précisément sur le tournoi éponyme ; (2) le nom de Roland Garros, employé hors du contexte des compétitions de tennis où il*

l'organisation de concours et de manifestations sportives ; l'attribution de prix ou de récompenses ; la remise de trophées,.. »,

- de la marque communautaire « ROLAND GARROS FRENCH OPEN », déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le numéro 3498276 en classes 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 et désignant notamment « le services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données informatique ou via Internet ; l'organisation de concours, loteries ... »,

Cette fédération, ayant eu son attention attirée, lors des Internationaux de France 2007, qui se déroulaient du 27 mai au 10 juin 2007, par l'organisation de paris en ligne portant précisément sur le tournoi de Roland Garros, accessibles sur le site internet Unibet.com, exploité par la société de droit maltais UNIBET. Internet Unibet.com, nom de domaine réservé par la société UNIBET, affichait plusieurs passages reprenant le nom des Internationaux de France ou celui de Roland Garros, présentant une page d'accueil mentionnant : « Pariez sur les Internationaux de France [...] Suivez avec attention cette nouvelle journée des Internationaux de France. Pariez Aujourd'hui sur les 2 demi-finales hommes opposant Roger Fédérer à Nikolai Davydenko et Novak Djokovic à Rafaël Nadal », un calendrier des paris indiquant : « 070609 Samedi 15:00 Roland Garros Finale Femmes, 070610 Dimanche 15:00 Roland Garros Finale Hommes », et d'autres pages intitulées : « Tennis - Grand Chelem - Roland - Garros - Paris sportifs » ou encore : « Tennis - Grand Chelem - Doubles Roland Garros », « Tennis - Grand Chelem - Roland Garros - Dames », « Tennis Grand Chelem Roland Garros ».

²⁸⁹ L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : [...] b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine [...] » ;

n'est précisément employé qu'à titre de marque, renvoie à un personnage emblématique de l'histoire de l'aviation et n'est susceptible d'aucun emploi usuel dans le langage courant pour désigner ou donner des informations sur des paris ; (3) la F.F.T. a déposé la marque française « RG ROLAND GARROS» notamment pour « les services d'éducation et de divertissement ; l'organisation de concours et de manifestations sportives ; l'attribution de prix ou de récompenses ; la remise de trophées» et la marque communautaire « ROLAND GARROS FRENCH OPEN» notamment pour « le services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données informatique ou via internet ; l'organisation de concours, loteries »; qu'il en résulte que les services de paris en ligne proposés par UNIBET sous le signe « Roland Garros » sont identiques, en tout cas similaires ou de même nature que ceux couverts par les marques invoquées ».

Par conséquent, la Cour a jugé : « que le signe avait été utilisé à titre de marque dans la fonction d'individualisation des produits et services et que UNIBET ne pouvait tirer argument de l'absence prétendue de risque de confusion méritant approbation » et que « le signe Roland Garros a été utilisé par UNIBET pour distinguer, parmi les paris sur lesquels elle invite ses clients à miser, ceux qui portent sur le tournoi de Roland Garros ; que la cour en a déduit que le signe avait été utilisé pour désigner les produits proposés eux-mêmes ».

119. Il faut noter tout de même que l'influence de la CJUE et son opinion sur la relation entre la fonction de la marque et la protection ont été mentionnées aussi dans la jurisprudence française postérieure.

Les cours françaises se réfèrent directement aux arrêts rendus par la Cour de justice²⁹⁰ et reconnaissent l'atteinte à la fonction essentielle de la marque comme la condition nécessaire pour apprécier la contrefaçon.

²⁹⁰ P. ex. TGI Paris, 1^{er} oct. 2010, Places des tendances c. Promod (commentaire sur l'arrêt – H. François, l'essentiel, droit de la propriété intellectuelle, 20 oct. 1201 N^o 7, P.6) : une société « place des tendances » - titulaire d'une marque du même nom et exploitant un site internet

Il reste donc à répondre à la question de savoir si l'inexistence d'infraction à la fonction de la marque suffit pour que l'usage de la marque d'un tiers soit licite. Est-il donc possible que l'atteinte aux autres fonctions que la fonction essentielle rende illicite l'usage de la marque d'un tiers ? Dans l'arrêt L'Oréal, la CJUE semble abonder dans ce sens²⁹¹. Ce problème va être analysé dans la section suivante.

120. Dans le contexte des remarques antérieures sur le droit de marque vu comme un droit de propriété en France, il est utile de mentionner que l'approche française, avant l'établissement d'une ligne jurisprudentielle très claire de la CJUE sur la relation de la fonction de marque et la contrefaçon, était différente. Le changement noté par la doctrine française pourrait être résumé en ces termes : « (...) avec un tel fondement, la marque s'est d'abord vu reconnaître une protection extrêmement forte, peut-être trop forte d'ailleurs (...) qui tend, au fil du temps, à s'atténuer, grâce à des limites tenant à la fonction du droit de marque. À une protection quasi-absolue du

www.placedestendances.com spécialisée dans la vente de vêtements, est déboutée de son action en contrefaçon de marque à l'encontre de l'enseigne « promod » exploitant un site internet « place des styles » pour la promotion de ses vêtements. Le tribunal a jugé que l'usage par Promod d'une dénomination non pas en vue de garantir l'origine de produits, ni même pour désigner ses services, mais pour identifier une « place virtuelle » et « le site internet qui lui est dédié » ne constitue pas un usage à titre de marque, car cet usage ne porte pas atteinte à la fonction d'identification.

TGI Paris, 3^{ème} ch., 18 déc. 2009 (Sociétés Éditions du Seuil, Delachaux & Niestle, Harry N. Abrams, SGDL et syndicat national de l'édition c. Sociétés Google Inc, Google France). Cet arrêt a plutôt concerné le problème d'usage de la marque à titre de marque, mais cet usage à titre de marque oblige d'utiliser la marque en fonction de garantir l'identité d'origine. Les faits du litige sont les suivants : la société Google INC. exploite un moteur de recherche « google » et, en 2005, elle a lancé un projet de référencement des livres sur internet « google print », puis « google book search » ou « google recherches de livres » pour la version française. La société Google avait numérisé, sans autorisation et pour les besoins de ce site, plus d'une centaine d'ouvrages dont les demandeurs sont titulaires du droit d'auteur ; ledit site reproduisait aussi les marques susvisées dont Seuil est titulaire. Le tribunal a jugé que l'usage d'un signe à titre de marque suppose un usage dans la vie des affaires réalisé par le contrefacteur présumé pour désigner ses propres produits et services, en vue d'une commercialisation effective auprès d'une clientèle susceptible de la percevoir comme une indication d'origine desdits produits ou services. Selon le tribunal, en l'espèce, dans le service en cause il n'est réalisé aucun usage dans la vie des affaires des signes considérés, lesquels n'ont pour vocation que de renseigner l'internaute sur l'identité de l'éditeur de l'ouvrage cité dans les résultats de sa recherche, pour désigner une activité d'édition de livres ou des revues, de prêt de livres ou une activité culturelle. Dans les faits en l'espèce la contrefaçon n'est donc pas constituée.

²⁹¹ CJUE, 18 juin 2009, C-487/07.

droit de marque, la fonction d'identification a permis de restreindre la portée de ce droit à contours plus raisonnables, et selon nous plus satisfaisants »²⁹².

121. Traditionnellement, la jurisprudence française présentait la tendance à reconnaître le caractère absolu du droit de marque tout en respectant les principes de territorialité et de spécialité. L'appréciation de la contrefaçon était donc un peu « *automatique* ». Cette approche a été notée surtout dans les cas où l'usage de la marque d'autrui ne constituerait pas d'usage à titre de marque ou aux fins d'indiquer l'origine du produit²⁹³. Traditionnellement, tout usage de la marque est réservé à son titulaire. C'est la Cour de cassation qui s'est exprimée plusieurs fois sur la contrefaçon²⁹⁴. On a déjà vu l'arrêt « Photo Hall » dans lequel la Cour s'est prononcée sur l'absolutisme du droit de marque. On peut aussi mentionner l'arrêt de 1976²⁹⁵ contenant la constatation : « *en refusant de considérer que l'adoption dans une raison sociale d'une dénomination proche de la marque déposée pouvait constituer une imitation frauduleuse de cette marque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé* ».

122. En Pologne, comme l'indique P. Podrecki, parmi les cas d'atteintes au droit de marque il faut tout d'abord énumérer ceux qui concernent une atteinte à la fonction d'indication de l'identité d'origine du produit²⁹⁶. Ce cas est décrit dans l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI qui correspond à l'article 5 par. 2 sous b) de la Directive²⁹⁷. En vertu de l'article 296 par. 2 point 2 de la

²⁹² P. Tréfigny - Goy, L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque, Propr. Industr. N° 10, Octobre 2010, dossier 5.

²⁹³ *Ibid.* ; L'auteur indique surtout des cas de reprise des marques de fabricants de cigarettes dans des campagnes de lutte contre les méfaits du tabagisme, l'usage d'une marque sur les sites polémiques ou humoristiques.

²⁹⁴ J. Canlorbe, *op. cit.*

²⁹⁵ Cass. Com., 20 déc. 1976.

²⁹⁶ P. Podrecki, *op. cit.*

²⁹⁷ Art. 5 par. 1 sous b) de la Directive : 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par

LPI constitue une atteinte au droit de marque l'usage dans la vie de commerce d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

La situation décrite dans l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI concerne l'imitation par un tiers de la marque d'autrui. Dans le but de protéger la fonction essentielle de la marque, il faut indiquer aussi la disposition de l'article 296 par. 1 point 1 LPI (qui correspond à l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive²⁹⁸) qui décrit la situation de la reproduction²⁹⁹ de la marque, donc de l'usage d'un signe identique à la marque antérieure pour des produits ou services identiques³⁰⁰.

L'opinion selon laquelle les normes mentionnées ci-dessus protègent la fonction essentielle, c'est-à-dire l'indication de l'identité d'origine des produits, est universellement reconnue dans la doctrine polonaise³⁰¹.

Il faut quand même indiquer que, dans le cas d'une double identité des signes et des produits ou services, la constatation de la contrefaçon n'est pas liée exclusivement à l'atteinte à la fonction d'indication de l'identité d'origine des produits. Autrement dit, dans le cas de double identité (article 5 par. 1 sous a) de la Directive), il suffit qu'une des fonctions de la marque soit atteinte. En plus, conformément à cette disposition appropriée, il n'est pas nécessaire de prouver le risque de la confusion. Par contre, dans le cas

la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

²⁹⁸ Art. 5 par. 1 sous b) de la Directive : 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

²⁹⁹ U. Promińska (réd.), *op. cit.* Cf. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2008.

³⁰⁰ Art. 296 par. 2 point 1) de la LPI : constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

³⁰¹ T. Szymanek (réd.), *Naruszenia prawa na dobrach niematerialnych*, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001.

prévu par l'article 5 par. 1 sous b), c'est le risque de la confusion, donc d'atteinte à la fonction de la marque qui doit être prouvé.

Chapitre 2

Les autres fonctions de la marque

123. L'idée que la marque réalise d'autres fonctions que celle de garantir l'origine des produits ou services, ou de distinguer les produits ou les services, n'est pas une invention d'aujourd'hui. Déjà dans les années 70, J. Koczanowski indiquait qu'à part la fonction formelle de la marque (fonction de distinction) il y a des fonctions appelées par lui dérivées. L'auteur a souligné que ces dernières, contrairement à la fonction de distinction, ont une grande importance économique³⁰².

D'où la question qu'on pourrait se poser : est-ce que les autres fonctions de la marque sont des fonctions d'une importance purement économique et quelle est leur influence sur la portée de la protection conférée par la marque?

Selon J. Koczanowski, les autres fonctions ne font pas partie de la catégorie juridique dans le sens où le fabricant ne peut pas être tenu responsable dans le cas où, par exemple, le produit représente une qualité pire que d'habitude. Par contre, il est tout à fait possible qu'un tiers porte atteinte à une des fonctions de la marque³⁰³.

124. Si l'on prend en considération la disposition de l'article 711-1 du CPI, ainsi que l'article 120 de la LPI, on devrait remarquer qu'uniquement la fonction de distinction des produits ou des services sur le marché a été

³⁰² J. Koczanowski, *op. cit.*

³⁰³ *Ibid.*

qualifiée comme fonction constitutive de la marque. On peut donc douter si l'infraction par un tiers au cours de l'usage de la marque d'autrui à une des autres fonctions de la marque (autre que la fonction de garantir l'origine ou de distinguer) peut être reconnue comme contrefaçon. Cependant, l'opinion de la CJUE présentée dans le chapitre précédent semble ne pas laisser de doutes que la réponse à ce problème est positive.

Cependant, on peut citer l'opinion qui était exprimée au moment où la loi du 31 janvier 1985 sur les marques était encore en vigueur et selon laquelle la protection des autres fonctions, hormis la fonction de garantir l'identité d'origine, peut être assurée par la loi portant sur la lutte contre la concurrence déloyale³⁰⁴. Par conséquent, la loi sur la propriété industrielle garantit la protection de la fonction essentielle de la marque³⁰⁵.

125. Par contre, il faut noter que le considérant 10 de la Directive annonce que « *la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque* ». L'utilisation du terme « *notamment* » suggère que la fonction de garantir l'origine n'est pas une fonction unique mais primordiale. Cependant, l'art. 2 de la Directive, tout comme les législations nationales mentionnées ci-dessus, affirment clairement qu'un signe peut être considéré comme marque à condition qu'un tel signe soit susceptible de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. En rapport avec les dispositions des textes législatifs, la question de la valeur juridique des autres fonctions montre une grande importance. C'est aussi l'OHMI selon lequel bien que la fonction d'origine ne soit pas la seule fonction d'une marque elle reste la fonction primordiale. Les autres fonctions jouent un rôle secondaire³⁰⁶.

³⁰⁴ Surtout l'article 3 de la loi du 16 avr. 1993 portant sur la lutte contre la concurrence déloyale en vertu de laquelle est aussi acte de concurrence déloyale le parasitisme et les actions de nuire à la renommée d'un autre entrepreneur.

³⁰⁵ T. Szymanek (éd.), *op. cit.*

³⁰⁶ OHMI, 1^{ère} chambre rec. No R436/1999-1, 14 sept. 2000.

126. Prenant en considération les remarques présentées ci-dessus, on pourrait risquer la thèse que la capacité de distinguer des produits sur le marché est le seul élément constitutif d'une marque. Autrement dit, un signe qui n'est pas susceptible d'être distingué des produits ou des services sur le marché ne peut pas être qualifié comme une marque en vertu des lois appropriées. Néanmoins, il n'est pas obligé pour une marque qu'elle fournisse les autres fonctions – par exemple celle de garantir la qualité des produits ou la fonction publicitaire. D'où, l'absence de ces autres fonctions dans les dispositions concernant les éléments constitutifs de la marque. Cette opinion est aussi présentée dans la doctrine polonaise ; on définit la marque comme un bien immatériel qui fournit la fonction de distinction. La marque peut fournir d'autres fonctions, mais elle n'est pas obligée de les fournir³⁰⁷. Cependant, si la marque fournit ces autres fonctions, elles doivent être protégées au même niveau que la fonction de distinguer les produits. Cette thèse a trouvé la confirmation dans la jurisprudence de la CJUE.

127. J. Koczanowski affirme aussi que la réalisation correcte des autres fonctions de la marque dépend de l'assurance de la protection de la fonction de distinction³⁰⁸. Un problème très intéressant à explorer, c'est notamment le lien entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions. Autrement dit, il est nécessaire de découvrir quelle est l'impact de la fonction de distinction sur les autres fonctions de la marque.

128. La question concernant l'importance et l'application des autres fonctions de la marque est aussi intéressante du point de vue des dispositions du Traité. Comme le Traité établit le principe de la libre circulation des marchandises, les droits de la propriété intellectuelle restent en opposition à ce principe en constituant une exception. Alors le problème de la relation entre l'article 30 du Traité (prohibition d'imposer aux États membres des mesures restrictives à l'importation et toutes mesures d'effet

³⁰⁷ U. Promińska, *Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji*, *op. cit.*

³⁰⁸ *Ibid.*

équivalent) et l'article 36 (exception aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale) reste tout à fait actuel. De plus, il est à savoir que les autres fonctions de la marque s'inscrivent dans cette exception admise par le Traité ou la dépassent.

129. Dans la jurisprudence administrative polonaise, on peut trouver l'opinion suivante sur les fonctions de la marque – essentielles et dérivées : « *la fonction primordiale de la marque c'est, sans doute, la fonction d'indiquer l'origine du produit, c'est-à-dire la fonction de distinguer (...) Grâce au fait que l'usage de la marque (vente de produits, publicité) fait naître chez les consommateurs des associations appropriées concernant la qualité des produits – la marque fournit aussi la fonction de garantir la qualité. Ensuite, dans tous les cas où la marque s'est bien installée dans la conscience des consommateurs (dans le sens positif), elle attire l'attention du consommateur chaque fois qu'il voit le produit – la marque remplit aussi une fonction publicitaire* »³⁰⁹.

Il reste donc à présenter les autres fonctions que la marque peut fournir. Tout d'abord, on va analyser la fonction publicitaire (Section 1), ensuite la fonction de garantir la qualité (Section 2) et enfin la fonction de protection des investissements (Section 3).

Section 1. La fonction publicitaire

130. La marque fournit une fonction publicitaire, si elle incite les clients à acheter les produits désignés par elle³¹⁰. On souligne que ce problème a deux aspects : (1) le premier, c'est une capacité potentielle de la marque d'attirer la clientèle – elle est de courte durée et elle est facile à utiliser dans

³⁰⁹ CAV de Varsovie, 4 jan. 2006, VI SA/Wa 1784/05. C'est moi qui traduis.

³¹⁰ U. Promińska (réd.), *op.cit.*

la communication ; (2) le deuxième, c'est une réalité pratique – ou cours de la circulation sur le marché, la marque renforce la position d'un produit sur ce marché et elle attire les consommateurs³¹¹.

131. La fonction publicitaire, c'est l'une des fonctions possible à se réaliser lorsque la marque fonctionne sur le marché. C'est l'ensemble des activités (publicité, actions promotionnelles, etc.) du titulaire susceptibles de doter la marque d'une force d'attraction pour la clientèle. Parfois, il est possible qu'une nouvelle marque, qui est originale et bien préparée du point de vue marketing, puisse attirer la clientèle toute de suite. Dans ce cas, on pourrait parler de la capacité autonome de la publicité de la marque³¹². Néanmoins, cela constitue plutôt une exception qu'une règle et ne s'applique qu'aux marques « fortes ». La plupart des opinions concordent que cette fonction peut être réalisée par les marques qui fonctionnent sur le marché et sont déjà devenues support des informations positives sur les produits³¹³.

Comme ce sont la valeur et la renommée de la marque renommée qui sont primordiales pour l'image de la marque, la fonction publicitaire revêt une grande signification pour les marques renommées³¹⁴. Une marque renommée³¹⁵ fournit une fonction publicitaire grâce aux associations positives de la marque parmi les consommateurs et grâce à l'image de la marque qui va être décrite ci-dessous. La marque renommée évoque pour le consommateur luxe, bonne qualité, prestige, etc.³¹⁶. C'est aussi la jurisprudence nationale et communautaire qui constituent les conditions de qualification d'une marque comme renommée³¹⁷.

³¹¹ *Ibid.*

³¹² *Ibid.*

³¹³ R. Skubisz, *Znaki towarowe – Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, op. cit.*

³¹⁴ I. Wiszniewska, *Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej*, PPH grudzień 2001.

³¹⁵ L'expression « marque renommée » n'est pas précise. Dans la doctrine polonaise, on prend en considération deux aspects des marques renommées : (1) la connaissance de la marque par la plupart des consommateurs et (2) des associations positives à l'égard de la marque.

³¹⁶ R. Skubisz, *Znaki towarowe – Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, op. cit.*

³¹⁷ P. ex. CSA, 12 oct. 2010 (II GSK 849/09), la renommée de la marque est liée avec l'opinion sur cette marque parmi les consommateurs, ce n'est donc pas que le résultat de la simple connaissance de la marque sur le marché. La renommée, c'est le résultat des activités entreprises par le titulaire, comme la publicité. Il y a plusieurs éléments qui décident de ce qu'une marque renommée

132. L'histoire de la fonction publicitaire est plus longue que nous ne l'imaginons. On trouve une juridiction allemande de 1927 concernant la marque « *ISAY* » selon laquelle les conditions suivantes peuvent décider de la valeur publicitaire de la marque : (1) idée appropriée, idée de la marque et de sa forme - ces éléments ont pour but de créer une association parmi les consommateurs et de les inciter à acheter un produit ; (2) lien existant entre la marque et le produit ; (3) publicité postérieure sur l'usage de la marque³¹⁸.

133. Déjà dans les années 60 du XX^e siècle, cette fonction a été reconnue dans la doctrine polonaise par J. Koczanowski. Selon lui, cette fonction consiste en la possibilité de profiter de la marque comme d'un moyen de publicité et « *l'instrument de diriger les processus de la production et de la distribution* »³¹⁹. L'auteur indique aussi que cette fonction est fortement liée avec la fonction de distinction, ce qui signifie que plus la marque est susceptible de distinguer (plus la marque est forte), plus elle est susceptible de remplir une fonction de publicité parce qu'elle va mieux attirer la clientèle ou va être mieux mémorisée par les consommateurs.

134. Il faut mentionner que l'ensemble des activités du titulaire ayant pour but de promouvoir la marque et d'attirer la clientèle peuvent aboutir à la création de « *l'image de la marque* » comme une catégorie économique. « *L'image de la marque* » (ang. brand image) signifie l'ensemble des associations, informations, opinions, attentes à l'égard de la marque qui s'est formé dans la conscience des consommateurs³²⁰. Par conséquent, une image de la marque qui reflète une bonne opinion, des associations positives sur la marque et attire la clientèle pourrait constituer un élément autonome dans l'entreprise et avoir un impact sur la valeur de la marque.

réalise une « fonction propre d'attraction ». Ce terme a été utilisé aussi dans la jurisprudence française – CA d'Angers, 7 juin 1996 dans l'affaire concernant la marque « château d'Yquem ».

³¹⁸ GRUR 1927, trouvé dans J. Koczanowski, *Istota i funkcje znaku towarowego*, op. cit.

³¹⁹ J. Koczanowski, op. cit.

³²⁰ M. Zboralski, op. cit.

J. Koczanowski a déjà noté la nécessité de la protection de la fonction publicitaire. Il a remarqué aussi les approches qui peuvent être prises en considération et qui ont été mentionnés auparavant. De deux choses l'une : soit la fonction publicitaire jouit d'une protection autonome, indépendante de la fonction de garantir l'identité d'origine, soit elle pourrait être protégée avec la fonction essentielle de la marque. L'auteur a exprimé l'opinion selon laquelle la protection devrait être attribuée indépendamment de la fonction de distinction³²¹.

135. Il faut noter quand même que la fonction publicitaire a été exprimée dans l'article 154 de la LPI en vertu duquel l'usage de la marque consiste en particulier à : 1) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, offrir les produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à ces fins, offrir ou fournir des services sous le signe, importer ou exporter les produits sous le signe ; (2) utiliser le signe sur les papiers d'affaires ; (3) utiliser le signe dans le but de la publicité³²². Cet article énumère les actions que le titulaire peut entreprendre par rapport à sa marque³²³. Il faut souligner que le catalogue énuméré dans l'article 154 de la LPI n'est pas fermé. Cela veut dire qu'il contient des exemples des droits conférés au titulaire et ne les limite pas aux actions mentionnées dans cet article³²⁴. C'est la jurisprudence polonaise qui qualifie aussi les actions entreprises par le titulaire sous forme d'usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI³²⁵.

³²¹ J. Koczanowski, *op. cit.*

³²² Art. 154 de la LPI: używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczeniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy.

³²³ Cet article correspond à l'article 153 de la LPI en vertu duquel par l'obtention du droit de la marque le titulaire acquiert le droit de l'exploitation exclusive d'une marque à des fins professionnelles ou commerciales sur le territoire de la Pologne.

³²⁴ P. Kostański (réd.), *Prawo własności przemysłowej, komentarz*, Warszawa 2010.

³²⁵ P. ex., CS, 7 oct. 2008 (III CSK 192/08) qui a qualifié comme usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI l'usage de la marque en tant que nom de l'entreprise ou de sa filiale ; Cf. la CA

136. Cette disposition est particulièrement intéressante par rapport aux réglementations françaises. Dans le CPI, il n'y a pas d'article qui correspond à l'article 154 de la LPI. Pour ce qui est du droit conféré par l'enregistrement de la marque, on peut s'adresser à l'article L.713-1 du CPI en vertu duquel l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

Selon nous, cette différence est encore un exemple de ce que les ordres juridiques polonais et français traitent l'étendue du droit de marque d'une manière différente.

L'article 153 de la LPI décrit le droit exclusif d'usage de la marque qui est conféré à un titulaire suite à l'enregistrement. Ensuite, l'article 154 de la LPI énumère, à titre d'exemple, les actions possibles qui peuvent être qualifiées comme d'usage de la marque. Le droit français se réfère au droit de la propriété sur la marque. Puisque la propriété est décrite comme un droit réel³²⁶, absolu³²⁷, perpétuel³²⁸, l'énumération des exemples des activités possibles à entreprendre semble inutile. D'où, l'étendue du droit de marque est traité par le CPI d'une façon très générale et il est basé sur le droit de propriété.

137. L'usage de la marque dans sa fonction publicitaire est exprimé aussi dans l'article 5 par. 3 de la Directive. La Directive, bien qu'elle reflète la disposition de l'article 154 de la LPI, exprime les actions liées à la marque d'une manière différente que la loi polonaise. L'article 154 de la LPI contient la sphère positive du droit de marque et énumère les exemples des activités qui peuvent être qualifiées comme usage de la marque. L'article 5 par. 3 traite ces actions d'une façon négative, cela veut dire qu'il énumère les

de Poznań, dans l'arrêt du 26 avr. 2006 (I Aca 1228/05), a déclaré que l'enregistrement du nom de domaine internet constitue l'usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI.

³²⁶ Paris, 4^{ème} Ch., 7 juin 1990 - la marque confère à son titulaire déposé un droit privatif de caractère réel sur le signe, opposable à tous sur le territoire national.

³²⁷ Cass. civ., 2 juillet 1931 – la marque confère un droit traditionnellement présenté comme absolu.

³²⁸ Paris, 4^{ème} Ch. 19 mai 1993 – la marque confère une propriété perpétuelle, à voir aussi les remarques ultérieures.

activités qui peuvent être interdites par le titulaire. Il peut notamment être interdit : (1) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; (2) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; (3) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; (4) d'utiliser le signe sur les papiers d'affaires et la publicité.

En résumé, la fonction publicitaire, soit l'usage de la marque dans la publicité, a été reconnue aussi au niveau communautaire. En plus, la Directive déclare *expressis verbis* que l'usage de la marque dans la publicité peut être interdit par le titulaire.

On trouve aussi des opinions selon lesquelles la fonction de la publicité c'est le deuxième côté de la fonction de garantir la qualité. Tandis que la fonction de garantir la qualité se concentre sur les intérêts des consommateurs, la fonction de la publicité concerne les intérêts du titulaire³²⁹.

Section 2. La fonction de garantie de la qualité

138. Selon le dictionnaire Larousse, le terme « *qualité* » signifie : (1) ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne, (2) chacun des aspects positifs de quelque chose qui font qu'il correspond au mieux à ce qu'on en attend.

La définition qui fonctionne dans le langage du marketing est particulièrement intéressante et très utile par rapport au sujet de cette section ; La qualité : « *un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs* ». La qualité est donc une notion relative, basée sur le besoin³³⁰.

³²⁹ A. Tischner, *op. cit.*

³³⁰ www.definitions-marketing.com, <http://www.definitions-marketing.com/Definition-Qualite>.

En conséquence, il existe une définition objective de la qualité ainsi qu'une définition subjective. Selon cette dernière, la qualité est toujours liée avec les attentes et les besoins du client. Prenant en considération la matière de ce chapitre, c'est l'approche subjective de la qualité - déterminée aussi comme qualité du point de vue de l'utilisateur du produit - qui est un postulat adressé au fabricant³³¹. Dans ce sens, la qualité est toujours en rapport avec les attentes du consommateur.

139. Il reste à savoir quels attributs du produit vont être considérés pour déterminer sa qualité. Parmi eux, on peut mentionner : (1) fonctionnalité, (2) durabilité, (3) esthétique, (4) valeurs gustatives, valeurs nutritives, etc.³³².

Par rapport aux marques, le schéma est le suivant : le consommateur a des besoins et des attentes déterminés à l'égard du produit, la marque reflète ces attentes et besoins et symbolise pour le consommateur l'ensemble de ces attributs. Par conséquent, la marque garantit au consommateur que le produit possède ces attributs³³³.

140. La doctrine polonaise est d'accord pour dire que la fonction de la garantie ne peut pas être considérée comme la garantie indiquée dans le code civil³³⁴. En vertu du droit civil, l'idée de la garantie c'est la responsabilité du garant pour les défauts physiques de la chose vendue pendant la durée de la garantie. En France, cette opinion est aussi soutenue ; la marque n'est pas une garantie juridique de la qualité du produit³³⁵. Tous les deux ordres juridiques prévoient une exception à cette règle – ce sont les marques collectives de certification³³⁶.

³³¹ C. Żuławska, *Gwarancja jakości – studium prawne*, Zesz. Nauk. WSE, Kraków 1973.

³³² J. Koczanowski, *op. cit.*

³³³ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

³³⁴ J. Koczanowski, *op. cit.*; U. Promińska (réd.), *op. cit.*

³³⁵ A. Chavanne, J.-J. Burst, *op. cit.*

³³⁶ *Ibid.* Les auteurs indiquent en plus qu'en dehors des marques collectives de certification, des labels agricoles et des certificats de qualification organisés, notamment par la loi du 10 janvier 1978, garantissent la qualité appropriée.

D'après F. K. Beier, « *la fonction de qualité (ou de garantie) n'est que dérivée de la fonction de garantie de provenance. Sa seule signification est que, pour les consommateurs, une même provenance implique souvent une qualité constante du produit de marque. Toutefois, cette attente n'est pas protégée par le droit des marques. La protection contre les fraudes en matière de qualité est l'affaire du droit de la concurrence déloyale ou du droit pénal* »³³⁷. On peut trouver aussi des opinions très directes selon lesquelles la marque en droit français n'a pas pour rôle de contrôler l'origine ou la qualité des produits ou des services³³⁸.

141. La compréhension du terme « *fonction de garantie* » a changé et évolué, sans doute, avec le temps. J. Koczanowski a repris la définition exprimée dans la doctrine allemande³³⁹ et a indiqué que la fonction de garantie c'est la capacité de la marque à « *forcer* » le fabricant d'un produit marqué d'assurer et de maintenir la qualité de ses produits au même niveau³⁴⁰. Selon cette opinion, la réalisation de cette fonction est possible, lorsque le fabricant tient à conserver une bonne opinion du public sur la marque.

La fonction de garantie est appelée aussi dans la doctrine polonaise fonction de qualité. Selon R. Skubisz, la fonction de qualité sert à informer les consommateurs de la qualité du produit marqué. En résultat, le consommateur reçoit par l'intermédiaire de la marque l'information que tous les produits signés par cette marque représentent le même niveau d'attributs de la qualité³⁴¹. Par conséquent, le consommateur est conscient du fait que les produits signés, dont l'origine est la même, sont de haute qualité. Dans ce sens, la fonction de la qualité est liée indissolublement avec la provenance des produits. Cette dernière constatation confirme l'opinion selon

³³⁷ F. K. Beier, La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux, 1971.

³³⁸ J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz 2000.

³³⁹ G. Riehle, Markenrecht und parallelimport, Stuttgart 1968 ; Storkebaum-Kraft : Warenzeichengesetz, Springer Verlag 1967 ; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, Basel 1959.

³⁴⁰ J. Koczanowski, *op. cit.*

³⁴¹ R. Skubisz, Znaki towarowe - ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, *op. cit.*

laquelle la fonction de la qualité est une fonction dérivée de celle d'indiquer l'origine du produit, parce que c'est la même provenance des produits signés qui garantit la qualité attendue par le consommateur³⁴².

Il est aussi utile de noter que les consommateurs jouent un rôle primordial compte tenu de la fonction de garantie. Ce sont leurs attentes qui sont satisfaites par le produit désigné par la marque. C'est donc grâce aux consommateurs que le *goodwill*³⁴³ du titulaire, entendu comme l'ensemble des attentes et des options des consommateurs sur le produit désigné par une marque, peut se produire³⁴⁴.

Il faut indiquer, comme on le souligne souvent dans la littérature polonaise du sujet, que la fonction de la qualité est particulièrement importante par rapport aux marques renommées. Dans le cas de ce type de marques, une liaison avec ses attributs de la qualité est primordiale³⁴⁵. En référence aux marques renommées, on peut se demander si la fonction de qualité ne concerne que les marques qui jouissent d'une réputation ou, peut-être, les marques « normales » peuvent aussi fournir cette fonction ? Considérant l'idée mentionnée ci-dessus, selon laquelle la fonction de la qualité signifie que la marque représente une certaine qualité attendue par le consommateur, on peut argumenter que chaque marque qui remplit certaines conditions peut garantir au consommateur la qualité des produits signés.

Dans mon opinion, c'est la relativité de la qualité reflétant les attentes et les besoins du client qui rend possible aux marques, pas nécessairement renommées, de fournir la fonction de qualité. Néanmoins, il faut signaler que dans la littérature polonaise il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Par contre, certaines conditions doivent être réunies pour que la marque puisse garantir aussi la qualité des produits. Ces conditions concernent tout d'abord le temps de la présence de la marque sur le marché. On souligne

³⁴² U. Promińska (réd.), *op. cit.*

³⁴³ „Goodwill” peut se traduire comme: the value of a business entity not directly attributable to its tangible assets and liabilities. This value derives from factors such as consumer loyalty to the brand.

³⁴⁴ A. Tischner, *op. cit.*

³⁴⁵ M. Kondrat, *Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w internecie*, Warszawa 2008.

que la possibilité pour la marque de garantir la qualité d'un produit exige tout un ensemble des activités appropriées de la part du fabricant au cours d'une période de temps³⁴⁶.

Pour ce qui est de la fonction de garantie, on pourrait aussi se poser la question de savoir dans quel moment il y a besoin de protéger cette fonction ? Il y a une opinion selon laquelle ce besoin apparaît dans le cas d'atteinte au droit de marque (contrefaçon). Lorsqu'un tiers commence à introduire sur le marché des produits contrefaits qui sont d'une qualité inférieure, cela cause au titulaire des dommages en image et *goodwill*. Cette circonstance peut avoir une signification devant la cour dans une affaire concernant la contrefaçon³⁴⁷.

Dans la doctrine française, la référence à la fonction de garantie comme une fonction dérivée est omniprésente. Cette fonction est aussi appelée indirecte³⁴⁸.

142. Il faut souligner le rôle de la CJUE dans la reconnaissance de nouvelles fonctions de la marque hormis la fonction essentielle. Déjà dans l'arrêt mentionné auparavant (du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club 206/01), la cour a constaté que le droit exclusif prévu à l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive permet d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque.

143. Comme l'a indiqué la CJUE dans l'arrêt de 18 juin 2009 (affaire C-487/07, L'Oréal c. Bellure), parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque, qui est celle de garantir aux

³⁴⁶ J. Koczanowski, *op. cit.*

³⁴⁷ A. Tischner, *op. cit.*

³⁴⁸ J. Passa, Le droit de la propriété industrielle, *op. cit.* ; P. Mathély, Le droit français des signes distinctifs, LINA, 1984.

consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-là, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité³⁴⁹.

Dans l'affaire résultant de la prononciation de l'arrêt mentionné ci-dessus, un tiers a fait - sans autorisation - usage des marques enregistrées dans les tableaux de concordance des parfums qui ont pour but d'informer quels parfums de Bellure correspondent à des parfums de tiers. Cet usage n'avait pas pour objet ou effet de créer un risque de confusion parmi les consommateurs et il n'a donc pas porté atteinte à la fonction essentielle – garantie de l'identité d'origine. La CJUE, sans donner la définition des autres fonctions, n'a constaté que cet usage porte atteinte au moins à l'une d'entre elles.

À l'occasion de cet arrêt, il est loisible de se poser la question déjà mentionnée au début de ce chapitre. Il s'agit de savoir comment sont protégées les autres fonctions de la marque, hormis la fonction de garantir l'identité d'origine. Autrement dit, est-ce que l'atteinte aux autres fonctions peut avoir lieu, si la fonction essentielle de la marque, soit la fonction de garantir l'identité d'origine du produit, n'est pas enfreinte ? Est-ce qu'il est possible aussi d'accepter l'approche selon laquelle, comme les autres fonctions de la marque ont un caractère secondaire, dérivé par rapport à la fonction essentielle, elles ne peuvent pas être protégées de façon autonome. Prenant en considération l'arrêt dans l'affaire L'Oréal c. Bellure, on pourrait constater que la protection des autres fonctions est bien indépendante de la protection de la fonction essentielle.

Sur ce problème ayant trait à la fonction de qualité exprimée dans cet arrêt, J. Passa s'est prononcé comme suit : « *Il est absolument évident que la marque n'exerce aucune fonction, autonome, de garantie de qualité ; si elle exerce cette fonction, ce n'est à la rigueur qu'en fait, à travers la fonction de*

³⁴⁹ V. les arrêts de CJUE : du 16 nov. 2004 C-245/02 et du 25 janv. 2007 C-48/05.

garantie de l'identité d'origine, la constance de la provenance garantissant, en principe, néanmoins pas nécessairement - une constance de qualité. Si la fonction de qualité constitue un aspect ou démembrement de la fonction de garantie de l'identité d'origine, comme le fait au demeurant apparaître très clairement la jurisprudence de la Cour sur le reconditionnement des produits marqués, pharmaceutiques en particulier, pourquoi l'avoir distinguée de cette fonction en lui reconnaissant une autonomie ? Au reste, la Cour qualifie de fonction essentielle la seule fonction de l'identité d'origine. Faut-il en déduire que les autres fonctions sont secondaires parce qu'elles en découlent ? »³⁵⁰.

Afin d'essayer de répondre à la question posée ci-dessus, on pourrait suivre les observations de J. Passa sur la différence entre l'application de l'article 5 par. 1 a) et l'article 5 par. 1 b) de la Directive³⁵¹. L'article 5 par. 1 a) de la Directive est applicable en cas d'usage par un tiers d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques. L'article 5 par. 1 b) est applicable lorsqu'il existe entre les marques, produits ou services la similarité qui peut causer un risque de confusion dans l'esprit du public qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. Dans le cas d'identité des marques et des produits ou des services, la protection ne dépend pas de l'existence d'un risque de confusion, il suffit tout simplement que les marques ainsi que les produits ou les services soient identiques³⁵².

À propos des dispositions de l'article 5, la CJCE, dans l'arrêt L'Oréal c. Bellure, a dit que « *la protection conférée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 est ainsi plus étendue que celle prévue au même article 5, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion et donc la possibilité d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque (...). En effet, en vertu du dixième considérant de la directive 89/104, la protection conférée par la marque enregistrée est*

³⁵⁰ J. Passa, Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ?, Propr. Indust. N° 6, Juin 2012, étude 11.

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² M. Mazurek, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego), EPS, listopad 2005.

absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services, alors que, en cas de similitude entre la marque et le signe, ainsi qu'entre les produits ou services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection »³⁵³. Cette opinion a été complétée par l'arrêt Google³⁵⁴ en vertu duquel « (...) [en vertu des] articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, où l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de la fonction d'indication d'origine ou de l'une des autres fonctions. »³⁵⁵.

Par conséquent, prenant en considération les observations de la CJUE exprimées dans ces deux arrêts, on constate que, dans le cas prévu par l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive, l'atteinte à l'une des fonctions de la marque suffit pour que le titulaire interdise cet usage, tandis que l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive oblige tout d'abord à ce que la fonction de la garantie de l'identité d'origine soit enfreinte³⁵⁶.

144. En ce qui concerne la protection des autres fonctions de la marque, c'est aussi la jurisprudence nationale qui se prononce. En regard avec la Pologne, on pourrait rappeler l'arrêt de la CA de Wrocław³⁵⁷ dans lequel la Cour a jugé la contrefaçon de la marque qui jouit de la renommée décrite dans l'article 296 par. 2 point 3 de la LPI³⁵⁸. La Cour a constaté que, à la

³⁵³ Point 59 de l'arrêt.

³⁵⁴ CJUE, 23 mars 2010, C-236/08.

³⁵⁵ Points 78 et 79 de l'arrêt.

³⁵⁶ J. Passa, Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de Justice : portée ? Utilité ? *Op. cit.*

³⁵⁷ CA de Wrocław, 3 oct. 2007, I Aca 767/07.

³⁵⁸ Art. 296 par. 2 point 3) de la LPI : constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée

différence des marques qui ne jouissent pas d'une renommée, l'application de l'article 296 par. 3 point 3 de la LPI ne dépendait pas de l'occurrence du risque de la confusion, mais qu'il suffisait seulement qu'il y eût possibilité d'association de la marque postérieure avec la marque renommée. Ensuite, la Cour a confirmé que la protection de la marque qui jouit d'une renommée, dépassait la limite de la spécialisation. Dans ce cas-là, l'objet de la protection ce sont les fonctions publicitaires et celles consistant à garantir la qualité et non pas la fonction de garantir l'identité d'origine (de distinction). Prenant en considération l'opinion exprimée par la CA de Wrocław dans l'arrêt en question, les fonctions publicitaires et de garantie de la qualité sont protégées indépendamment de la fonction de l'indication d'origine dans le cas de la marque renommée. En plus, dans le cas des marques renommées, ce sont justement les fonctions ci-dessus qui sont spécialement protégées par la loi et, partant, la reconnaissance de la contrefaçon ne dépend pas de l'atteinte à la fonction de garantir l'identité d'origine du produit.

Section 3. La fonction de protection des investissements

145. La fonction d'investissement de la marque consiste à employer la marque dans le but d'acquérir ou de conserver une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs³⁵⁹.

146. Sans doute, c'est notamment dans l'arrêt L'Oréal c. Bellure³⁶⁰ que la CJUE a essayé de préciser quelles sont les fonctions, hors celle essentielle de la marque, qui méritent la protection. Dans les arrêts précédents, la Cour a mentionné d'autres fonctions de la marque, mais elle n'a pas tenté de les

et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice

³⁵⁹ J.-P. Clavier, La CJUE tente de préciser la fonction d'investissement de la marque, droit essentiel de la propriété intellectuelle, 20 nov. 1115 N^o 10, p. 6.

³⁶⁰ CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, (L'Oréal c. Bellure).

énumérer³⁶¹. Dans l'arrêt en l'espèce (point 51), la Cour s'est opposée à l'opinion de M. Jacobs et ses remarques présentées déjà dans l'affaire Dior³⁶² : *« bien que la Cour ait toujours souligné que les marques ont pour rôle d'indiquer l'origine des produits [...], elle n'a pas voulu dire que les droits de marque ne peuvent être invoqués que pour préserver cette seule fonction »*, elle s'est référée à d'autres fonctions possibles de la marque, estimant d'ailleurs qu'elles faisaient partie intégrante ou, en tout cas, dérivait de cette fonction essentielle : la « fonction de qualité » attachée à la marque, en tant que celle-ci « symbolise les qualités que les consommateurs associent à certains produits et services » et garantit « que les produits ou les services soient à la mesure des attentes », et des « fonctions de 'communication', d'investissement ou de publicité », lesquelles « découlent du fait que les investissements faits pour promouvoir un produit sont organisés autour de la marque » et ont donc « une valeur digne de protection en tant que telle, même en l'absence d'abus consistant à dénaturer l'origine ou la qualité ».

147. Malheureusement, dans l'affaire L'Oréal, la CJUE n'a pas développé la question d'atteinte à la fonction d'investissement ni les circonstances dans lesquelles ladite atteinte pourrait prendre place. Cet aspect a été abordé par le jugement postérieur de la Cour de justice du 2011 dans l'affaire Interflora³⁶³.

En vertu de cet arrêt, la fonction d'investissement consacre les efforts du titulaire pour « *acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs* ». Ensuite, d'après la Cour, la fonction d'investissement « *peut présenter un chevauchement avec la fonction de publicité* ».

Ce qu'il y a d'important, c'est le fait que la Cour ne limite pas cette fonction à la publicité, car elle admet que « *l'emploi de la marque pour acquérir ou*

³⁶¹ CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01 (Arsenal c. M. Reed).

³⁶² CJUE, 24 avr. 2009, C-59/08 (Copad c. Dior).

³⁶³ CJUE, 22 sept. 2011, C-323/09 (Interflora Inc. c. Mark and Spencer).

conserver une réputation, s'effectue non seulement au moyen de la publicité, mais également au moyen de diverses techniques commerciales ».

La Cour a constaté qu'un tiers porte atteinte à cette fonction dans le cas où il « *gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs* ».

PARTIE II

La propriété : une qualification contestable au vu de l'exclusivité limitée à certains usages de la marque

162. Si la thèse de la partie précédente peut être déterminée de telle sorte que l'atteinte au droit de marque suppose l'atteinte à une des fonctions de la marque, on peut, dans cette partie, avancer que l'atteinte au droit de marque suppose l'usage spécifié de la marque d'autrui par un tiers.

Autrement dit, l'objet de cette partie est d'analyser si un quelconque usage de la marque d'autrui constitue un acte de contrefaçon ou si cet usage doit plutôt avoir un caractère spécial, soit un but spécial, pour être qualifié d'atteinte au droit exclusif du titulaire (chapitre 1).

Bien évidemment, les questions des fonctions de la marque et de l'usage de la marque sont très liées et il est impossible d'analyser l'usage de la marque sans se référer à ses fonctions.

163. La plupart des auteurs de la doctrine polonaise considèrent que le fait que le droit de marque est un droit limité dans le temps et limité géographiquement, constituerait la preuve que ce n'est pas un droit absolu. En plus, la doctrine affirme aussi que la marque n'existe pas en tant que telle, mais qu'elle est toujours relative aux produits ou services qu'elle désigne. Aussi convient-il d'envisager les principes de spécialité et de territorialité pour montrer comment ils limitent le droit sur la marque (chapitre 2). Dans ce contexte, il est nécessaire de souligner que la protection conférée au titulaire en cas de similitude entre signes et produits ou services se restreint au risque de confusion. C'est alors la fonction de garantir l'origine (distinction) qui est protégée dans le cas de l'imitation. Il est donc utile d'envisager les conditions d'atteinte au droit de marque dans le cas de la reproduction.

Le principe de spécialité ne s'applique pas aux marques renommées. Aussi est-il utile d'établir les frontières de la protection élargie dans le cas de la marque renommée. Comme toute exception au principe, elle doit être interprétée d'une manière stricte pour ne pas dépasser la protection prévue par le législateur. Pour les besoins de cette analyse, il faudra présenter la définition de la marque renommée. Ensuite, ce sont les modalités concernant la protection de la marque renommée qui devront être envisagées. Cela

inclut tout d'abord les modalités concernant le niveau de la similitude entre les signes et les modalités concernant les critères d'atteinte au droit sur la marque renommée.

164. Il faut noter que les limites au droit de marque ont une nature et une provenance variées (Chapitre 3). Le but de cette partie de l'étude est de présenter une sélection, un choix, des autres limites instituées à la protection de la marque.

Comme le droit de marque s'inscrit dans un système juridique plus vaste, les limites du droit exclusif du titulaire peuvent provenir des autres branches du droit. À titre d'exemple, la liberté d'expression a sans doute influencé le droit des marques. Il est donc utile d'envisager comment le droit des marques peut être influencé par le principe de liberté d'expression et, plus particulièrement, indiquer des cas d'usage de la marque à des fins de parodie et de polémique. C'est avant tout la jurisprudence qui a établi les règles de licéité d'usage de la marque sur la base du principe de la liberté d'expression.

Un autre exemple de la limitation du droit des marques est l'institution de la publicité comparative. Cette limite dépasse aussi la régulation spécifique du droit des marques- lorsque la publicité comparative fait l'objet de la législation communautaire. Au niveau national, la publicité comparative est réglée hors dispositions de la CPI ou de la LPI. Certains auteurs, surtout les représentants de la doctrine française, indiquent la publicité comparative comme un risque sérieux d'une limitation excessive du droit des marques. À cet égard, il faudra envisager la jurisprudence de la CJUE qui établit les règles concernant la licéité d'usage de la marque d'autrui dans la publicité comparative. Deux affaires semblent notamment être d'une grande importance ; l'affaire O2 Holdings c. Hutchison 3G et l'affaire L'Oréal SA c. Bellure NV.

Le dernier exemple de limitation du droit de marque prévu dans cette partie tient aux propres au droit polonais. En prenant en considération la valeur comparative de cette étude, il nous semble intéressant de présenter les

dispositions de la loi sur la propriété industrielle qui constituent la limitation au droit de marque.

Chapitre 1

L'exigence d'un usage à titre de marque

165. Tout d'abord, étant donné le sujet de ce chapitre, il faut se poser une question importante– qu'est-ce que cela veut dire « *usage d'une marque à titre de marque* » ?

La réponse se trouve dans la formulation de la fonction essentielle de la marque qu'est la fonction de distinction (garantir l'origine)³⁶⁴. En vertu de l'article 120 de la LPI, peut constituer une marque tout signe représenté d'une manière graphique, lorsqu'un tel signe est susceptible de distinguer les produits d'une entreprise des produits d'une autre entreprise. Conformément à l'article 711-1 du CPI, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Par conséquent, comme on a déjà mentionné ce problème dans la partie précédente, l'élément essentiel de la marque c'est la capacité de distinguer les produits ou services sur le marché.

166. On peut alors constater, tenant compte de la définition de la marque formulée dans les lois polonaise et française, que l'usage d'un signe peut être qualifié comme l'usage de la marque, s'il a pour effet de désigner au consommateur certains produits ou services³⁶⁵. En résultat, le droit du

³⁶⁴ E. Traple, *op. cit.*

³⁶⁵ J. Canlorbe, *op. cit.*

titulaire de désigner les produits ou services en se servant de sa marque constitue la prérogative primordiale du titulaire découlant du droit qui lui a été conféré.

167. Le problème qui va être envisagé dans ce chapitre touche directement à celui de l'étendue du droit de marque. En citant E. Traple : « *Dans le domaine des marques, la question se pose de savoir si et dans quelles conditions le titulaire de la marque peut interdire à un tiers de faire usage de sa marque ; si cet usage n'a pas pour but d'indiquer la provenance des produits ou services et qu'il ne porte sur aucune fonction de la marque, alors ce n'est pas un usage à titre de marque* »³⁶⁶.

Il est utile d'indiquer que l'expression « *usage d'un signe dans un autre but que la distinction des produits ou services* » a été créée par la jurisprudence de Benelux³⁶⁷ et elle constitue la définition de l'usage d'un signe non pas à titre de marque (non-trade mark use)³⁶⁸.

Pour pouvoir vérifier la thèse en vertu de laquelle l'usage de la marque d'autrui ne porte atteinte au droit de son titulaire que si elle est utilisée pour désigner les produits ou services, on doit tout d'abord étudier les prérogatives du titulaire de la marque (Section 1). Ensuite on examinera le problème d'atteinte au droit à raison d'un usage spécifique de la marque (Section 2).

Section 1. Les prérogatives du titulaire de la marque en vertu des lois nationales et communautaire

Afin de déterminer quel usage de la marque par un tiers peut constituer une atteinte du droit de marque, tout d'abord il me semble utile d'indiquer

³⁶⁶ E. Traple, *op. cit.* C'est moi qui traduis.

³⁶⁷ En vertu de l'article 13A de la loi sur les marques du Benelux, le titulaire peut s'opposer à un quelconque usage de la marque, ou d'une marque similaire, dans la vie des affaires, sans l'accord du titulaire dans les circonstances qui peuvent causer un dommage au titulaire de la marque.

³⁶⁸ M. Kondrat, *op. cit.*

l'étendue du droit de marque par rapport à ses prérogatives. Il n'est pas possible de définir les actes qui constituent une atteinte au droit du titulaire de la marque sans décrire préalablement les prérogatives qui résultent de l'enregistrement de la marque. Ces prérogatives, conférées au titulaire de la marque, constituent la sphère positive du droit. Elles vont être envisagées en tout premier lieu (§ 1). Ensuite, il faudra les comparer avec la sphère négative du droit (§ 2).

§ 1. La sphère positive du droit

168. Comme l'indique R. Skubisz, s'agissant des techniques législatives concernant la détermination de l'étendue du droit de marque, il en existe trois essentielles : (1) la définition synthétique des prérogatives conférées au titulaire du droit sur la marque, (2) la définition de l'atteinte au droit démarque, cela veut dire l'énumération casuistique des actes qui constituent l'atteinte du droit de marque, (3) la réunion de ces deux méthodes mentionnées ci-dessus³⁶⁹.

S'il s'agit de la première méthode, elle donne beaucoup de possibilités quant à l'interprétation, mais elle peut apporter aussi des risques. La deuxième méthode risque de créer un catalogue fermé qui peut être inutile sur le marché contemporain³⁷⁰. Par conséquent, beaucoup de législations décident d'appliquer une méthode mixte.

169. En ordre juridique français, le droit sur la marque est défini d'une façon positive et négative à la fois³⁷¹. La définition positive du droit est contenue dans l'article L.713-1 du CPI en vertu duquel l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et les services qu'elle a désignés. Comme c'était déjà dit dans la

³⁶⁹ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona*, Lublin 1988.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ H. Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*

Partie I de cette étude, la portée du droit sur la marque est définie en droit français d'une manière très vaste. En plus, l'usage du mot « *propriété* » renforce le caractère du droit de marque.

À la différence de la définition adoptée par la législation polonaise qui va être présentée ci-dessous, l'article L.713-1 indique clairement que le droit sur la marque concerne les produits ou services spécifiés. En outre, en droit polonais l'accent est mis sur le droit exclusif d'usage de la marque dans un but professionnel ou économique, lorsqu'en droit français la question d'usage de la marque reste en dehors de la définition du droit de marque.

Dans mon opinion, la différence de ces approches résulte entre autres des traditions juridiques variées. En France, où la conception propriétaire prévalait pendant beaucoup de temps, elle a influencé la définition du droit sur la marque. Comme le droit de la propriété reste indifférent à la question d'usage de l'objet de la propriété, cela reflète naturellement l'approche présentée dans l'art. L.713-1 du CPI.

Enfin, la définition présentée dans l'art. L.713-1 n'indique pas de limite territoriale du droit de marque, tandis que l'art. 120 de la LPI restreint clairement l'effet du droit de marque au territoire de la Pologne.

170. Il faut noter que le CPI ne contient pas de catalogue exemplaire de prérogatives réservées au titulaire de la marque contrairement à l'art. 154 de la LPI décrit postérieurement. La législation française n'a adopté non plus l'approche communautaire exprimée dans l'art. 5 par. 3 de la Directive.

Encore une fois, cela me semble logique compte tenu de ce que le droit de marque est compris en France comme un droit de la propriété. En principe, le propriétaire a le droit absolu de disposer d'une chose et de l'exploiter, il n'est donc pas nécessaire d'indiquer les actes qui lui sont réservés en rapport avec l'objet de sa propriété. D'où, dans les codes civils français, ainsi que ceux polonais, il n'y a pas de disposition qui corresponde à l'art. 154 de la LPI où se trouve l'exemplification des actes qui constituent l'usage. Cela résulte de l'essence du droit de la propriété pour lequel le mode d'usage de l'objet de la propriété est laissé à la seule décision du propriétaire, approche

transmise en droit français de la propriété industrielle sur le champ du droit des marques.

171. Dans la doctrine polonaise, les prérogatives du titulaire de la marque sont nommées aussi sphère positive du droit³⁷². Par contre, la sphère négative concerne l'interdiction adressée aux tiers de porter atteinte au droit exclusif du titulaire³⁷³. S'il s'agit de la méthode appliquée à la formulation de l'étendue du droit sur la marque, c'est un mix de ces méthodes qui a été accepté déjà par la loi du 31 janvier 1985 sur les marques et ensuite préservé par la LPI³⁷⁴.

Dans la doctrine polonaise, il est dit aussi que c'est la méthode positive de la détermination de l'étendue du droit de marque qui a été acceptée par la loi polonaise³⁷⁵. En conséquence, la LPI indique les prérogatives conférées au titulaire qui suivent l'enregistrement de la marque (décrites dans les articles 153 et 154 de la LPI) au lieu de mentionner les actes illicites des tiers qui portent atteinte au droit de marque. Cette différence va être rendue très visible par la présentation de la solution adoptée par le droit français des marques. Contrairement au droit polonais, le CPI décrit l'étendue du droit de marque d'une manière négative, par la détermination des actes des tiers qui sont illicites³⁷⁶.

Néanmoins, l'article 153 de la LPI, mentionné déjà auparavant, est essentiel du point de vue de l'étendue du droit de marque. En vertu de cette régulation, le titulaire en faveur duquel une marque a été enregistrée obtient le droit exclusif d'utiliser la marque sur le territoire de la Pologne à des fins professionnelles ou économiques. Il faut noter que la jurisprudence n souligne que le but de l'article 153 de la LPI est d'instituer la protection d'une « *marque spécifiée* »³⁷⁷, donc la marque enregistrée pour les produits ou

³⁷² E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *op. cit.*

³⁷³ T. Szymanek (éd.), *op. cit.*

³⁷⁴ E. Traple, *op. cit.*

³⁷⁵ T. Szymanek, *op. cit.*

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ CSA, 25 jan.2008, II GSK 309/07.

services spécifiés et déterminés par l'enregistrement³⁷⁸. Par conséquent, le droit exclusif sur la marque ne s'étend pas sur les marques similaires ainsi que sur les produits ou services similaires ; dans le cas où le titulaire utiliserait une marque similaire à celle enregistrée, il opérerait en dehors de sa sphère d'exclusivité³⁷⁹. La LPI prévoit une exception à cette règle, mais elle doit être interprétée d'une manière très étroite³⁸⁰.

172. À prendre en considération la formulation générale de l'art. 153, utilisée par la loi polonaise, ainsi que la disposition de l'art. L.713-1 du CPI, l'étendue du droit de marque peut paraître très large. D'où, suite à une interprétation littérale de ces dispositions, on pourrait constater que tout usage de la marque enregistrée fait par un tiers porte atteinte à la sphère d'exclusivité réservée au titulaire³⁸¹. Bien évidemment, les législations française et polonaise contiennent des exceptions à la protection conférée par le droit de marque (p. ex. épuisement du droit, usage de la marque dans un but informatif, etc.), mais ce sont des articles spécifiés qui prévoient la limitation du monopole d'une manière directe.

173. En droit polonais, contrairement au droit français, on a indiqué les prérogatives fondamentales conférées au titulaire résultant de l'enregistrement de la marque. Elles sont présentées dans l'article 154 de la LPI en vertu duquel l'usage de la marque consiste en particulier à : (1) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, offrir les produits, les mettre sur le marché ou les détenir à ces fins ou bien offrir ou fournir des services sous le signe, importer ou exporter les produits sous le signe ; (2) utiliser le signe sur les papiers d'affaires ; (3) utiliser le signe à des

³⁷⁸ CAV de Varsovie, 19 mars 2009, VI SA/Wa 1888/08.

³⁷⁹ M. Trzebiatowski [dans :], *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

³⁸⁰ L'article 164 par. 4 point 1 de la LPI dispose que l'usage de la marque c'est aussi l'usage d'un signe différent de la marque enregistrée, mais seulement dans les éléments qui ne changent pas son caractère distinctif.

³⁸¹ E. Traple, *op. cit.*

fins de publicité³⁸². Il faut souligner que le catalogue des activités indiquées dans l'article 154 de la LPI n'est pas exhaustif. Cela veut dire qu'il ne contient que des exemples de prérogatives conférées au titulaire et ne les limite qu'aux actions mentionnées dans cet article³⁸³. C'est aussi la jurisprudence polonaise qui qualifie les actions entreprises par le titulaire comme usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI³⁸⁴.

174. En droit communautaire, on a adopté une approche similaire de la formulation des prérogatives résultant du droit sur la marque à celle figurant dans le droit polonais. L'article 5 par. 1 de la Directive dispose que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif.

L'article 5 par. 3 de la Directive, correspondant à l'article 154 de la LPI, met aussi l'accent sur l'usage de la marque, mais par un tiers et non pas par le titulaire. Tandis que l'article 154 de la LPI énumère à titre d'exemple les prérogatives conférées au titulaire de la marque qui naissent suite à l'enregistrement, l'article 5 par. 3 de la Directive indiquant, aussi à titre d'exemple, les actes d'usage de la marque d'autrui faits par un tiers qui peuvent être interdits par le titulaire.

Par analogie, l'article 5 par. 3 de la Directive dispose que si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies ; il peut notamment être interdit (1) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; (2) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; (3) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; (4) d'utiliser le signe sur les papiers d'affaires et la publicité.

³⁸² Art. 154 de la LPI : używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy.

³⁸³ P. Kostański (red.), *op. cit.*

³⁸⁴ P. ex. CS., 7 oct. 2008 (III CSK 192/08) qui a qualifié comme l'usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI l'usage de la marque en tant que nom de l'entreprise ou sa filiale ; la CA de Poznań, 26 avr. 2006 (I Aca 1228/05) a déclaré que l'enregistrement d'un nom de domaine d'internet constitue l'usage de la marque en vertu de l'article 154 de la LPI.

175. En citant J. Canlorbe, il faut indiquer que : « à la différence de la loi française qui procède par énumération, l'approche du droit communautaire est synthétique. Les prérogatives accordées par le droit privatif s'y ordonnent autour de la notion d'usage du signe dans la vie des affaires' »³⁸⁵. L'approche du droit polonais correspond à celle adoptée dans le droit communautaire.

§ 2. La sphère négative du droit

176. En application des droits nationaux et celui communautaire, ces prérogatives délimitent corrélativement les actes interdits aux tiers sous peine d'atteinte à la marque. Elles définissent ainsi la sphère négative du droit sur la marque dont l'analyse est nécessaire à la détermination de ce qui est susceptible de porter atteinte au droit exclusif. La sphère négative du droit de marque, c'est-à-dire les actes prohibés aux tiers sont indiqués en droit français dans les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI. Pour les besoins de ce chapitre, on ne va pas envisager le cas d'atteinte au droit d'une marque renommée.

177. L'importance des dispositions indiquées ci-dessus souligne l'art. 716-1 en vertu duquel l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L-713-3 et L.713-4. Avant d'entrer dans l'analyse approfondie de ces articles, on pourrait se poser la question de savoir si les dispositions du droit français correspondent à la législation communautaire qui se sert de la notion d'« usage de la maque » (la législation polonaise aussi met l'accent sur la notion d'usage de la marque). Il

³⁸⁵ J. Canlorbe, *op. cit.*

paraît que les dispositions du CPI ne sont pas contraires à la Directive, car les articles L.713-2 et L.713-3 rejoignent la notion d'usage³⁸⁶.

178. À la différence du droit polonais, on peut noter qu'en droit français on pourrait diviser les actes prohibés aux tiers en ceux qui résultent d'un usage illicite et ceux qui résultent d'une autre activité³⁸⁷. En droit polonais, c'est seulement l'usage de la marque qui est envisagé dans la sphère positive du droit (articles 153, 154 de la LPI), ainsi que dans la sphère négative, relative aux cas d'atteinte au droit de marque (prévue par l'article 296 qui va être présentée postérieurement)³⁸⁸. La loi polonaise ne mentionne pas d'autres actions de tiers qui peuvent porter atteinte au droit de marque. On verra cette différence à l'occasion de présenter le contenu des articles L.713-2 et L.713-3 du CPI.

Il est à signaler ici que les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI concernent l'usage de la marque d'autrui sur les produits ou services à des fins commerciales ou publicitaires. Par contre, l'usage de la marque dans un simple but d'information ne constitue pas une contrefaçon³⁸⁹. Plus loin, on va vérifier si la contrefaçon peut avoir lieu dans le cas d'un usage de la marque non pas à titre de marque (non-trade mark use) autre qu'un simple but d'information.

179. En vertu de l'art. L.713-2 sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : (1) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « *formule, façon, système, imitation, genre, méthode* », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; (2) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

³⁸⁶ H. Gaumont-Prat, *op. cit.*

³⁸⁷ J. Canlorbe, *op. cit.*

³⁸⁸ En cas de violation du droit du titulaire, autre que l'usage du signe (p. ex. suppression de la marque), on pourra envisager les actions en concurrence déloyale prévues dans la loi du 16 avril 1993 contre la concurrence déloyale.

³⁸⁹ TGI Paris, 22 févr. 1995.

180. Bien que la formulation diffère, on pourra constater que l'article L.713-2 du CPI correspond en général à l'article 296 par. 2 point 1) de la LPI. Les deux dispositions concernent le cas de la reproduction de la marque. Plus particulièrement, la reproduction à l'identique d'une marque suppose que la marque ait été reproduite pour les produits ou service identiques à ceux visés par l'enregistrement. Dans ce cas, le risque de confusion est un facteur indifférent à l'application de cette disposition.

Il faut quand même indiquer les différences suivantes entre les deux ordres juridiques en question: (1) la loi polonaise met l'accent sur l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires, tandis que le CPI mentionne aussi l'apposition ou simple reproduction ; (2) la loi française reconnaît l'identité des signes aussi dans le cas où il y a des ajouts à la marque comme « *méthode* », « *formule* », etc. ; (3) en droit français, la suppression de la marque constitue aussi une contrefaçon; (4) constitue une contrefaçon la modification d'une marque. La formulation « *la modification de la marque* » fait naître des doutes dans le contexte de double identité – soit identité des marques et des produits ou services.

181. Selon la doctrine française, la contrefaçon décrite dans l'art. L.713-2 CPI suppose la réunion de deux conditions. La première, c'est que la marque prétendument contrefaite soit utilisée pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque authentique³⁹⁰. La deuxième exige l'identité des marques. Dans la mesure où la première condition n'offre pas trop doutes, la deuxième fait l'objet d'interprétations de la jurisprudence. La présentation détaillée de la question de double identité va être envisagée dans le chapitre 2.

En analysant les dispositions du CPI concernant les cas de contrefaçon, ce qui est important dans ce chapitre, c'est de vérifier si la loi française exige que la marque soit utilisée par un tiers à titre de marque. Où, de façon plus

³⁹⁰ J. Azéma, J.-C. Galloux, *op. cit.*

générale, est-ce qu'il y a l'exigence d'un usage spécial de la marque d'autrui par un tiers.

182. En vertu de l'article L.713–3 CPI sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (1) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; (2) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

183. En droit polonais, c'est l'article 296 par. 2 de la LPI qui prévoit d'une façon exacte les cas d'infraction au droit exclusif du titulaire de la marque.

En répétant encore une fois la formulation de l'article 296 par. 2 de la LPI : (1) constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; (2) constitue une atteinte au droit de marque l'usage dans la vie de commerce d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (3) constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services quelconques, d'un signe identique, ou similaire à la marque, à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Comme on l'indique dans la doctrine polonaise, les premiers deux points de l'article 296 par. 2 de la LPI concernent la protection de la fonction d'indication d'origine des produits ou services, tandis que la protection

déterminée au troisième point, portant sur la marque renommée, dépasse le principe de spécialité³⁹¹.

184. En relation avec l'étendue de la protection conférée par l'article 153 de la LPI, il faut indiquer que la protection contre la contrefaçon décrite dans l'article 296 par. 2 de la LPI porte sur la marque identique, mais aussi sur la marque similaire. La même conclusion concerne les produits ou services. Cette solution semble évidente du point de vue de l'efficacité de la protection de la marque. Si la protection était limitée seulement aux signes et aux produits (services) identiques, son importance deviendrait illusoire³⁹².

Les dispositions de la LPI relatives à l'atteinte à la fonction d'indication d'origine concernent deux formes de contrefaçon – la reproduction (296 par. 2 point 1) et l'imitation (296 par. 2 point 2). Dans le sens de la régulation polonaise, la reproduction c'est l'usage d'exactly le même signe que la marque pour les mêmes produits ou services. Dans ce cas, c'est le seul fait d'illégalité (illicéité) de cet acte qui suffit pour qu'il y ait contrefaçon³⁹³.

Dans la doctrine polonaise, l'illégalité dans cet usage de la marque fait par un tiers, c'est la situation où ce tiers ne peut se faire prévaloir d'aucun titre juridique qui l'autorise à faire usage de la marque. On souligne que l'illégalité est un acte contraire aux lois, mais aussi aux bonnes mœurs ou, par exemple, aux pratiques d'une concurrence loyale, etc.³⁹⁴.

Ce qui est important pour qualifier le caractère de l'usage de la marque d'autrui comme illicite, c'est la finalité de l'usage de la marque fait par un tiers. Il y a des opinions selon lesquelles un élément additionnel d'illégalité c'est l'usage de la marque d'autrui dans la même étendue que le titulaire. Dans ce sens, on signale dans la doctrine polonaise que l'usage de la

³⁹¹ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *op. cit.*

³⁹² M. Trzebiatowski [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

³⁹³ CS, 22 fév. 2007, III CSK 323/06 a confirmé que pour constater une atteinte portée à la marque en vertu de l'article 296 par. 2 point. 1 de la LPI, il n'est pas nécessaire de prouver le risque de confusion.

³⁹⁴ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

marque doit constituer un usage dans le but d'indication de l'origine des produits ou services³⁹⁵.

185. L'imitation consiste en une forme de contrefaçon qui porte sur le risque de confusion³⁹⁶. Elle existe lorsqu'un tiers utilise : (1) un signe identique à une marque enregistrée pour des produits ou services similaires ; (2) un signe similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services identiques, soit (3) un signe similaire à la marque enregistrée pour des produits ou services similaires. Dans chacune des trois situations mentionnées ci-dessus, il est nécessaire de prouver l'illégalité de cet usage ainsi que le risque de confusion³⁹⁷.

186. L'article 5 par. 1 de la Directive, qui correspond à l'article 296 par. 2 de la LPI ainsi qu'aux dispositions L.713-2 et L.713-3 du CPI, n'utilise pas le terme « *atteinte au droit de marque* » ou « *contrefaçon* », mais il indique des situations où le titulaire est habilité à interdire au tiers d'en faire usage dans la vie des affaires. Par conséquent, ce sont les cas d'usage : (1) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (l'article 5 par. 1 sous a) ; (2) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque (l'article 5 par. 1 sous b).

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ *Ibid.*

³⁹⁷ Cette opinion a été également confirmée par la jurisprudence polonaise – CS, 24 nov. 2009, V CSK 71/09. Dans cet arrêt, la CS a confirmé que l'article 296 par. 2 point 2) concernait l'imitation de la marque qui pouvait consister en l'usage d'une marque identique ou d'une marque similaire pour les produits identiques ou similaires à ceux indiqués dans le registre. La condition d'application de cet article c'est l'illégalité d'usage mais aussi le risque de confusion.

Section 2. L'atteinte au droit à raison d'un usage spécifique de la marque

187. Il faut envisager, si l'atteinte de la marque suppose un usage spécial de la marque d'autrui. C'est avant tout la jurisprudence communautaire qui indique la direction d'interprétation et d'application des dispositions concernant l'atteinte au droit de marque en fonction du caractère d'usage de la marque par un tiers.

Dans cette section, les diverses conditions d'usage de la marque doivent être prises en considération – l'exigence de l'usage de la marque dans la vie des affaires ainsi que l'importance de l'usage de la marque à titre de marque. Néanmoins, cette analyse paraît incomplète sans l'observation de la démarche de la jurisprudence de la CJUE. Ce sont les jugements de cette Cour qui ont déterminé la ligne d'interprétation concernant le caractère d'usage de la marque.

188. À prendre en considération l'étendue du droit de marque, en vertu de l'article 153 de la LPI, et les cas d'atteinte au droit de marque prévus par l'article 296 par. 2 de la LPI, la question se pose très souvent de savoir quelle est la relation entre la sphère positive du droit de marque et la sphère négative³⁹⁸. Dans la doctrine polonaise, ces deux sphères ne se recouvrent pas. Si l'on prend en considération la formulation présentée dans le CPI, on peut tirer une telle conclusion. D'une part, l'article L.713-1 du CPI décrit un droit très fort sur la base du droit de la propriété, d'autre part - les actions indiquées dans les articles L.713-2 et L.713-3 constituent une contrefaçon.

Par rapport au droit de la propriété, on pourrait observer encore un exemple de dissonance. En principe, dans le cas du droit de la propriété sur une chose matérielle une quelconque action d'un tiers violant la sphère d'exclusivité du propriétaire constitue une atteinte au droit de la propriété³⁹⁹.

³⁹⁸ E. Traple, *op. cit.* ; Cf. P. Podrecki, *op. cit.*

³⁹⁹ J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *op. cit.*

D'où, ni le code civil polonais, ni celui français ne décrivent les cas d'atteinte au droit de la propriété contrairement aux solutions adoptées par les droits des marques. Dans mon opinion, on ne pourrait pas définir le droit sur la marque comme un droit absolu au sens propriétaire dans la situation où les cas de violation de ce droit sont strictement déterminés par une loi appropriée.

189. Bien évidemment, les législations nationales ou celle communautaire ne contiennent pas de critères d'usage de la marque d'autrui par un tiers nécessaires pour qualifier un tel usage comme une atteinte au droit de marque. Il faut noter notamment qu'en relation avec les cas d'atteinte au droit de marque énumérés dans l'article 296 par. 2 de la LPI, cette disposition ne formule pas d'exigence que la marque doit être utilisée par un tiers à titre de marque⁴⁰⁰. Une conclusion pareille peut être appliquée après la lecture des dispositions du CPI appropriées.

190. Dans la doctrine française, comme l'indique J. Szmidt-Szalewski : *« seuls sont réservés au titulaire, et donc interdits aux tiers, les actes d'exploitation qui entrent dans les limites de la fonction du droit de marque : exploitation du signe dans la vie des affaires ; dans une fonction distinctive de produits ou services dans la même spécialité. Il faut y ajouter la limite territoriale du droit »*⁴⁰¹.

Cette opinion exprime tout à fait la thèse selon laquelle est contrefaçon un usage de la marque qui est un usage à titre de marque, cela veut dire un usage de la marque dans la vie des affaires dans la fonction distinctive de la marque. Bien que la thèse mentionnée ci-dessus reste en accord avec l'approche communautaire et celle exprimée dans la doctrine polonaise, elle est tout à fait contraire à l'approche selon laquelle le droit de marque est un droit absolu au sens de la propriété.

⁴⁰⁰ P. Podrecki, *op. cit.*

⁴⁰¹ J. Szmidt-Szalewski, *op. cit.*

La question d'absolutisme du droit de marque a été abordée dans la partie précédente de cette étude. Il faut noter ici que le droit français a évolué et a adopté peu à peu l'interprétation de la portée du droit sur la marque admise par la CJUE. D'où, l'opinion exprimée par J. Szmidt-Szalewski que le titulaire d'une marque dispose d'un droit exclusif sur la marque, mais seulement pour les usages liés à la fonction de la marque⁴⁰². Néanmoins, pour pouvoir analyser ce problème d'une manière complexe, il faut envisager les notions d'usage de la marque dans la vie des affaires (§ 1) ainsi que celles d'usage du signe à titre de marque (§ 2). Enfin, il faut aussi présenter les apports de la CJUE à la problématique de l'usage de la marque d'autrui (§ 3).

§ 1. L'usage de la marque dans la vie des affaires

191. Il y a unanimité pour appliquer les dispositions du CPI (articles L.713-2 et L.713-3) ainsi que celles de la LPI (article 296) dans la situation où la marque est utilisée par un tiers dans la vie des affaires. L'article 296 par. 2 de la LPI contient cette condition, tandis qu'en droit français, compte tenu de l'interprétation littérale du CPI, l'usage de la marque d'autrui ne peut être qualifié comme une atteinte à la marque, même s'il ne relève pas de la vie des affaires⁴⁰³. Néanmoins, les dispositions du droit national doivent être interprétées et appliquées à la lumière du droit communautaire dont l'approche sera présentée ci-dessous.

Dans un premier temps, on va se concentrer sur la notion d'usage de la marque dans la vie des affaires (A) et ensuite présenter les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage dans la vie des affaires (B).

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ J. Passa, Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque, *Propr. Ind.* N° 2, févr. 2005, étude 2.

A. La notion d'usage de la marque dans la vie des affaires

192. L'exigence d'usage de la marque dans la vie des affaires constitue certainement une preuve d'influence du droit communautaire sur les lois nationales. L'article 5 de la Directive contient expressément la notion d'« *usage dans la vie des affaires* »⁴⁰⁴. Cet aspect est aussi souligné dans la jurisprudence de la CJUE. Dans l'arrêt Arsenal⁴⁰⁵, la CJUE a admis que l'usage du signe a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à tirer un avantage économique et non dans le domaine privé⁴⁰⁶.

193. On peut aussi prendre en considération les dispositions de la Directive 2004/48⁴⁰⁷ qui, dans son 14^{ème} considérant, utilise la notion d'« *actes à l'échelle commerciale* ». Conformément, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2⁴⁰⁸ de

⁴⁰⁴ L'article 5 par. 1 de la Directive.

⁴⁰⁵ CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01.

⁴⁰⁶ Point 40 de l'arrêt C-206/01.

⁴⁰⁷ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

⁴⁰⁸ L'article 6 par. 2 de la Directive : Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée ;

L'article 8 par. 1 ; Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :

- a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale ;
- b) a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ;
- c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

L'article 9 par. 1 : 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :

cette Directive ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à une échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux commis en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

194. L'accent sur l'usage de la marque d'autrui à des fins commerciales est souligné aussi par l'accord ADPIC. En vertu de l'article 16 de l'ADPIC, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement *de faire usage au cours d'opérations commerciales* de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion (...).

195. L'approche communautaire a été adoptée en droit français par le biais de la jurisprudence. Dans l'arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel de Paris n'a pas constaté de contrefaçon dans la situation où la marque d'autrui a été utilisée d'une façon qui ne vise « *manifestement pas à promouvoir la*

a) rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit ; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE ;

b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

*commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés intimées, mais relève au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires »*⁴⁰⁹.

196. La jurisprudence polonaise accepte entièrement l'approche mentionnée ci-dessus.

Il faut surtout noter que dans le cas décrit dans l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI, la condition d'appliquer cette disposition c'est la possibilité de produire le risque de confusion entre les consommateurs. D'où, il est possible de constater qu'un tel risque ne puisse apparaître que dans le cas où le signe du tiers est utilisé dans la vie commerciale. Sinon, il n'y a pas de risque de confusion non pas parce que les signes ne sont pas similaires, mais que le signe du tiers ne fonctionne pas sur le marché.

À cette occasion, il faut aussi noter que non seulement le signe du tiers doit être utilisé dans la vie des affaires pour constater l'atteinte au droit du titulaire. La même exigence se réfère au titulaire de la marque – il doit faire usage de sa marque pour pouvoir interdire à autrui l'usage de cette marque ou d'un signe similaire. Cette exigence a été prévue par l'article 157 de la LPI en vertu duquel le titulaire du droit sur la marque ne peut pas interdire au tiers de faire usage de cette marque, ou d'un signe similaire dans la vie des affaires, s'il ne fait pas lui-même usage de la marque conformément aux dispositions de l'article 169 par. 1 point 1, par 4 et par 5⁴¹⁰. Cette limite constitue une des sanctions les plus sévères résultant de l'absence d'usage de la marque par le titulaire.

La Cour suprême a confirmé que l'absence de preuve, apportée par le titulaire de la marque que sa marque est utilisée dans la vie des affaires, exclut l'application de l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI⁴¹¹. Dans l'affaire en l'espèce, c'est le titulaire de la marque qui a assigné un tiers devant les juridictions sur la base de l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI. Par

⁴⁰⁹ CA Paris, 4^{ème} ch. 30 avr. 2003.

⁴¹⁰ Cette disposition est applicable, lorsque le titulaire n'utilise pas la marque d'une manière sérieuse sur le marché.

⁴¹¹ CS, 7 févr. 2005, I CK 626/04.

conséquent, c'est le titulaire qui devait prouver que sa marque fonctionnait sur le marché pour pouvoir demander la protection de ses intérêts.

Dans mon opinion, ce principe prouve encore une fois le caractère limité du droit de la maque qui fonctionne en droit polonais. Seulement dans le cas d'un usage sérieux de sa marque par le titulaire, il lui est possible d'assigner un tiers devant les juridictions. Il faut aussi se demander, si le signe d'un tiers fonctionne sur le marché et, par conséquent, si son fonctionnement peut empêcher le titulaire et porter atteinte à ses intérêts.

Dans la même affaire, la CS a précisé aussi la notion d'« *usage de la marque* ». En se servant de l'article 154 de la LPI (décrite auparavant), la Cour a déclaré que chaque prérogative décrite dans cet article concerne l'usage de la marque dans la vie des affaires et elle impose au titulaire d'entreprendre des actions réductives et elle est liée à la reconnaissance de la marque par les consommateurs⁴¹².

197. L'opinion ci-dessus peut être complétée aussi par la jurisprudence française qui a livré l'interprétation de la notion d'« *exploitation de la marque* ». Conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris : « *il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que si le signe déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente, soit qu'il soit apposé sur eux, soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction* »⁴¹³.

Sur la base de cette notion, exprimée par la Cour d'appel, des opinions sont apparues en vertu desquelles le droit des marques ne confère aucun droit de propriété sur une dénomination ou un signe en tant que tels, mais sur un binôme marque/produit ou services⁴¹⁴. C'est dans cet esprit que s'est prononcée la Cour d'appel de Katowice en constatant que la protection n'est pas conférée à un signe en tant que tel, mais à la relation entre un signe et le

⁴¹² *Ibid.*

⁴¹³ CA Paris, 4^{ème} ch. 25 mai 1989.

⁴¹⁴ A. R. Bertrand, *op. cit.* L'auteur indique une exception à ce principe – la marque notoire.

produit grâce à laquelle le consommateur reçoit une information sur un produit surtout par rapport à son fabricant⁴¹⁵.

B. Les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage dans la vie des affaires

198. On pourrait partir du principe constitué par le Tribunal de grande instance de Paris selon lequel « *pour être répréhensible, l'usage d'une marque doit être fait à des fins commerciales ou publicitaires ; qu'en revanche, l'usage dans un but d'information ne constitue pas une contrefaçon* »⁴¹⁶.

Certes, c'est la jurisprudence nationale et communautaire qui indiquent les instructions pour vérifier les conditions nécessaires pour constater une contrefaçon surtout par rapport à l'usage de la marque d'autrui.

199. Les lois nationales décrivent d'une part les exceptions au monopole conféré par le droit de marque concernant l'usage spécifique de la marque (p. ex. L.713-6 du CPI et l'article 156 de la LPI⁴¹⁷), mais - d'autre part - elles évitent d'établir une sorte de règle générale concernant le caractère d'usage de la marque nécessaire à apparaître pour qu'on puisse constater la contrefaçon. C'est la jurisprudence qui vérifie donc cet aspect cas par cas et essaye de constituer les règles qui portent sur le caractère d'usage de la marque d'autrui.

Comme on peut observer, la tendance globale se dirige vers la thèse selon laquelle seul l'usage à des fins commerciales, dans la vie des affaires et pour fournir les fonctions de la marque, peut être constaté comme l'usage qui conduit à la contrefaçon de la marque.

⁴¹⁵ CA Katowice, 18 mars 2005, I Aca 225/05.

⁴¹⁶ TGI Paris, 22 févr. 1995.

⁴¹⁷ Ces dispositions concernent surtout l'usage de la marque dans un but purement informatif.

200. En France, ce sont les cas concernant la relation entre la liberté d'expression et l'usage de la marque d'autrui qui ont donné l'occasion de se prononcer sur la notion d'usage de la marque dans la vie des affaires. Pour les besoins de cette section, on ne va pas envisager le principe de la liberté d'expression et son influence sur les limitations du droit des marques. Ce problème va être décrit dans le troisième chapitre. Ici, il s'agit de présenter la relation entre l'absence d'usage de la marque dans la vie des affaires et l'atteinte au droit de marque.

201. La jurisprudence française confirme l'approche en vertu de laquelle il n'y a pas d'atteinte au droit de marque, lorsque le signe n'est pas utilisé dans la vie des affaires. L'utilisation à des fins de parodie ou dans un but polémique a été considérée comme un usage hors vie commerciale, hors vie des affaires. Plus particulièrement, cet usage résulte de la liberté d'expression et il ne sert pas à désigner, identifier ou promouvoir les produits. Les trois affaires très importantes de ce point de vue ce sont les affaires : Esso, Danone et Areva. Bien que les jugements rendus dans les affaires mentionnées ci-dessus restent tout-à-fait en droit interne français, leur importance a été notée aussi par la doctrine polonaise⁴¹⁸.

202. On pourrait résumer les trois arrêts suivants comme voici : *« dès qu'on quitte la sphère commerciale et qu'on entre dans l'espace de la liberté d'expression, une telle défense de la marque n'a plus lieu d'être : non seulement, par hypothèse, le titulaire de la marque n'est pas en présence d'un concurrent, mais encore il n'y a pas, par hypothèse encore, de « consommateur » à défendre, puisque les « services » offerts sont purement polémiques ou critiques. Mieux encore : interdire, au titre de la contrefaçon, l'utilisation de l'emblème d'une entreprise reviendrait, tout simplement, à paralyser la liberté d'expression ; de même qu'on n'imagine pas la critique d'un homme politique sans le nommer - ou sans le désigner*

⁴¹⁸ E. Traple, *op. cit.*

*par sa fonction -, de même n'imagine-t-on pas la critique d'une entreprise sans mentionner sa marque, c'est-à-dire son emblème »*⁴¹⁹.

M. Vivant souligne l'importance de la constatation que « *l'usage polémique est étranger à la vie des affaires* ». Par conséquent, le droit des marques n'assure pas au titulaire de la marque la réservation du signe « en soi », mais il protège la relation entre le signe et les produits et services dans la sphère marchande⁴²⁰.

203. Comme l'indique V. Ruzek, « *tandis que deux affaires – Danone et Esso – s'engageaient au plus mal pour les parodistes, une troisième – l'affaire Areva – débutait au contraire sous de meilleurs auspices* »⁴²¹.

Les faits dans l'affaire en l'espèce sont les suivants : la société des participations du Commissariat à l'énergie atomique (demanderesse) exerce son activité sous le nom commercial d'AREVA et est titulaire des marques variées, et parmi elles : AREVA, déposée à l'INPI le 10 août 2001 pour désigner notamment les services de la classe 38⁴²².

Les sites internet de l'association GREENPEACE, accessibles sur le territoire français aux adresses www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org, informaient les internautes sur les actions menées par GREENPEACE à l'encontre de l'industrie nucléaire en les invitant à signer une pétition contre les déchets radioactifs et reproduisaient la lettre A stylisée et la dénomination AREVA associées à une tête de mort et au slogan « STOP PLUTONIUM - L'ARRÊT VA DE SOI » dont les lettres A reprennent le logo qu'elle a adopté.

⁴¹⁹ B. Edelman, Droit des marques et liberté d'expression, Rec. Dalloz 2003 p. 1831.

⁴²⁰ M. Vivant (direction), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, *op. cit.*

⁴²¹ V. Ruzek, La parodie en droit des marques, Prop. Ind. N° 4, avr. 2005, étude 11.

⁴²² 38 - les services suivants : télécommunication, services de communication par réseaux extranet, internet ou intranet et communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique ; diffusion et transmission de messages, d'informations et de renseignements par réseaux extranet, internet ou intranet dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la connectique ; réseaux de transmission de données et d'informations en Distribution d'énergie nucléaire.

Par conséquent, Greenpeace France et Greenpeace New Zetland ont été assignées devant les juridictions pour contrefaçon par reproduction et par imitation et pour avoir commis des actes fautifs distincts discréditant et dévalorisant l'image des marques litigieuses.

En analysant cet arrêt, il faut tirer les conclusions que la Cour n'a pris en considération que le caractère d'usage de la marque A et AREVA. Les autres facteurs nécessaires à constituer la contrefaçon étaient hors de doute : les signes étaient reproduits pour les mêmes produits ou services. La Cour a cependant rejeté l'action en contrefaçon et énoncé le principe suivant : « *en l'état d'un différend étranger à la vie des affaires, à la compétition entre entreprise commerciale l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle n'est pas davantage applicable* ».

Il est utile de présenter deux conclusions principales qui ont conduit la Cour à un tel jugement : « *associant les marques de la SPCEA à des têtes de mort, des poissons, des bombes nucléaires ou à un slogan en forme de jeu de mots dans les conditions ci-dessus décrites, les associations GREENPEACE montrent clairement leur volonté de dénoncer les activités de ladite société dont elles critiquent les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur des messages* » et « *les associations GREENPEACE n'ont pas vocation à promouvoir des produits et services de substitution à l'énergie nucléaire et ne proposent aucun produit ou service aux particuliers de sorte que le consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque AREVA par l'effet de leur campagne* ».

Il est utile de noter que, le cas échéant, la Cour a justifié l'usage de la marque d'autrui par le besoin de critique et de polémique. Par conséquent, un tel usage ne sert pas à promouvoir ou indiquer les produits ou services de celui qui les utilise. Dans la situation où il n'y a pas d'usage ayant pour but d'identifier ou de promouvoir les produits ou services, il n'y a donc pas de risque de confusion.

204. Pour compléter les observations sur l'usage de la marque dans la vie des affaires, on pourrait se référer encore à un arrêt de la CA de Paris, dans

l'affaire Nutri Riche⁴²³ notamment. Selon la Cour, « *l'usage dans la vie des affaires, qui renvoie à l'univers économique, suppose l'existence d'un lien avec un client et ne peut s'entendre de la circulation de marchandises entre filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et d'organisation interne* ».

205. Quant à la parodie, on pourrait indiquer encore un jugement où il y avait une parodie du journal *Le Monde* par une publication intitulée *le Monte*⁴²⁴. En vertu de l'arrêt rendu par le TGI de Paris, « *si, du fait de la parodie, il existe une imitation du signe déposé, il convient de rappeler que cette atteinte n'est pas réalisée contre un signe qui marque l'origine du produit dans la vie des affaires, mais est circonscrite au seul domaine de la liberté d'expression de sorte que la demande de contrefaçon de la marque n'est pas fondée* ».

Les jugements et les remarques présentés ci-dessus montrent la tendance pour exclure la possibilité de contrefaçon dans le cas où l'usage de la marque se produit hors vie des affaires. Par la suite, il est nécessaire d'analyser la situation où l'usage de la marque reste dans la vie des affaires, mais il ne fournit pas les fonctions de la marque.

⁴²³ CA Paris, 4^{ème} ch., 1 juin 2005. Les faits du litige sont les suivants : souhaitant uniformiser la commercialisation de ce produit sous l'appellation « NUTRI-RICHE », la société LANCÔME a constaté que la société de droit hollandais BUTTRESS BV avait déposé en France la marque « NUTRI-RICH » le 25 mai 1981, enregistrée sous le N° 1661701, renouvelée les 14 mai 1991 et 12 mars 2001, pour désigner en classe 3 les « huiles pour les soins de la peau », LANCÔME a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle la marque « NUTRI-RICHE » le 7 novembre 2001, enregistrée sous le N° 0131299977, pour désigner en classe 3 les « produits cosmétiques à savoir masques pour le visage » et elle a, parallèlement, assigné le 3 janvier 2002, la société BUTTRESS BV en déchéance de ses droits sur la marque « NUTRI-RICH ». BUTTRESS BV a formé une demande en contrefaçon de marque. Il était confirmé qu'aucun élément ne démontre une quelconque commercialisation ou mise sur le marché en France d'un masque de beauté revêtu de la marque « NUTRI-RICHE » ; Qu'il est certes établi et non contesté que la société SICOS conditionne en France et détient des produits revêtus de la marque « NUTRI-RICHE » en vue de leur exportation finale vers des filiales du groupe L'ORÉAL situées dans des pays tiers où ils sont licitement commercialisés.

⁴²⁴ TGI Paris, 23 mars 2010.

§ 2. L'usage du signe à titre de marque

206. Lorsqu'il est possible de constater que la marque d'autrui est utilisée par un tiers dans la vie des affaires que les autres conditions de la contrefaçon, comme la reproduction ou l'imitation des marques, sont fournies, il reste toujours à répondre à la question de savoir si cela suffit pour admettre une atteinte au droit de marque ?

Bien que la jurisprudence communautaire qui va être présentée ci-dessous influence les lois nationales, la réponse à cette question n'est pas toujours claire et exacte. Dans cet aspect, il est utile d'analyser deux approches possibles : (1) le droit de marque ne confère la protection que contre un usage qu'on peut qualifier d'usage à titre de marque, soit (2) le droit de marque protège le titulaire aussi contre les autres formes d'usage de sa marque⁴²⁵.

Dans la doctrine polonaise prévaut la première approche, dans la doctrine française on souligne que le juge français applique la loi interne conformément aux décisions de la CJUE⁴²⁶. Il reste donc à présenter et analyser les plus importants des jugements de la CJUE dans la matière pour voir aussi leur influence sur la jurisprudence nationale. Ensuite, il faudrait vérifier, si la thèse selon laquelle l'atteinte du droit de marque la marque suppose l'usage à titre de marque peut trouver sa justification.

Certainement, la problématique en question pose beaucoup de questions et demeure le domaine dont la CJUE s'occupe intensivement en essayant de trouver la meilleure solution⁴²⁷.

⁴²⁵ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych*, EPS nr 3/2008.

⁴²⁶ J. Szmidt-Szalewski, *op. cit.*

⁴²⁷ W. Włodarczyk, *Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS)*, *op. cit.*

Tout d'abord il est utile de s'occuper de l'interprétation de la notion d'usage à titre de marque (A). Par la suite il faudrait envisager les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage à titre de marque (B).

A. La notion d'usage à titre de marque

207. La notion d'usage d'un signe à titre de marque a été déjà présentée en grandes lignes dans les points précédents. Par ailleurs, il faut se référer à la jurisprudence qui a essayé d'établir la définition de cette notion.

208. Le jugement de la CJUE, fondamental sur ce sujet, c'est l'arrêt rendu dans l'affaire BMW c. Deenik⁴²⁸. Prenant en considération les faits en l'espèce, la CJUE a dû se prononcer entre autres sur la question préjudicielle suivante :

« Lorsque, sans l'accord du titulaire de la marque, une personne fait usage de ladite marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue d'annoncer au public (1) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits qui ont été commercialisés sous cette marque par le titulaire de la marque ou avec son consentement, ou bien (2) qu'elle est spécialiste ou qu'elle est spécialisée dans de tels produits, dans l'économie de l'article 5 de la directive, est-on en présence :

⁴²⁸ CJUE, 23 févr. 1999, C-63/97. Les questions préjudicielles ont été posées, dans le cadre d'un litige opposant la société allemande Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et la société néerlandaise BMW Nederland BV (« BMW »), à M. Deenik, garagiste domicilié à Almere (Pays-Bas), au sujet de la publicité que fait ce dernier pour la vente des voitures d'occasion BMW ainsi que pour la réparation et l'entretien des voitures BMW. BMW a soutenu que, dans le cadre de son activité commerciale, M. Deenik faisait un usage illicite, dans des annonces, de la marque BMW ou, à tout le moins, de signes semblables. Dès lors, elle a demandé, par assignation du 21 février 1994, au Rechtbank te Zwolle d'interdire à M. Deenik, notamment, de faire usage de la marque BMW ou de tout signe semblable dans des annonces, messages publicitaires ou autres communications émanant de lui ou de toute autre manière en relation avec l'entreprise de ce dernier, et de le condamner au paiement de dommages-intérêts. BMW a invoqué les droits dont elle jouit en vertu de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques dans sa version en vigueur à l'époque.

i) d'un usage de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a),

ii) d'un usage de cette marque pour des services qu'il convient de qualifier d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ou d'usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), à supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude entre ces services et les produits pour lesquels la marque a été enregistrée,

iii) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 2, ou

iv) d'un usage de la marque au sens de l'article 5, paragraphe 5 ? ».

Autrement dit, la CJUE a dû se prononcer sur le fait de savoir, si l'usage de la marque dans le but d'informer le public peut être qualifié comme un usage en vertu de l'article 5, donc usage que le titulaire est habilité à interdire.

209. Dans cette affaire, la réponse de la CJUE a été très claire et précise. La Cour a disposé que « *le champ d'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, d'une part, et de l'article 5, paragraphe 5, d'autre part, dépend de la question de savoir, si l'usage de la marque est fait aux fins de distinguer les produits ou services en cause comme provenant d'une entreprise déterminée, c'est-à-dire en tant que marque, ou si l'usage est fait à d'autres fins. Or, dans une situation telle que celle au principal, il s'agit bien d'un usage de la même marque destiné à distinguer les produits en cause en tant qu'objet des services rendus par l'annonceur* »⁴²⁹.

Ensuite, la Cour a précisé l'interprétation de la notion d'usage de la marque en tant que marque comme suit : « *la marque BMW est utilisée par l'annonceur pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du service rendu, et donc pour distinguer ces produits d'autres produits qui auraient pu être l'objet des mêmes services. Si l'usage de la marque dans des annonces relatives au service que constitue la vente de voitures*

⁴²⁹ Point 38 de l'arrêt.

d'occasion BMW est sans aucun doute destiné à distinguer l'objet des services rendus, il n'y a pas lieu de traiter à cet égard différemment les annonces relatives au service que constituent la réparation et l'entretien de voitures BMW. Dans ce cas, la marque est également utilisée pour identifier la provenance des produits qui sont l'objet du service⁴³⁰ ».

209. Une partie de la doctrine polonaise considère l'arrêt en question comme un exemple d'approche acceptée par la CJUE en vertu duquel seulement l'usage de la marque en tant que marque peut être qualifié comme un usage susceptible de porter atteinte au droit de marque⁴³¹.

Néanmoins, il y a des voix selon lesquelles cet arrêt a omis d'analyser le vrai problème de cette affaire – le caractère d'usage de la marque par un tiers pour identifier ses propres services. Au lieu de quoi, la Cour s'est concentrée sur le caractère d'usage de la marque pour les produits (voitures) qui proviennent du titulaire de la marque et comportent la marque BMW. Il faut tout de même noter que l'essence de ce litige était différente ; il s'agit de l'usage de la marque d'autrui pour identifier et promouvoir ses propres services et pas les services ou produits du titulaire de la marque⁴³².

210. Pour conclure les observations de la Cour dans l'arrêt BMW, on pourrait constater que : (1) la Cour a admis que dans l'affaire en l'espèce il y a l'usage du signe identique à la marque pour les services du tiers ; (2) l'usage de la marque sert à distinguer non seulement les objets des services (voitures), mais aussi les services eux-mêmes ; (3) quant à l'usage en tant que marque, la Cour a constaté qu'en relation avec l'objet des services (voitures), c'était l'usage en tant que marque. Par contre, en relation avec les services eux-mêmes, la Cour a admis que le but de cet usage c'était de

⁴³⁰ Point 42 de l'arrêt.

⁴³¹ R. Skubisz, Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, *op. cit.*

⁴³² W. Włodarczyk, Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), *op. cit.*

distinguer les services sur le marché, mais pas forcément sur la base de leur provenance commerciale⁴³³.

Il faut quand même noter que, bien que la Cour ait utilisé la notion d'« *usage de la marque en tant que marque* », elle n'a pas constaté clairement que ce caractère d'usage de la marque d'autrui est nécessaire pour l'appréciation de la contrefaçon.

211. J. Szmidt-Szalewski répète la thèse exprimée dans l'arrêt en question que l'usage d'un signe dans la vie des affaires ne constitue pas une contrefaçon de marque sauf qu'il désigne des produits ou services en les rattachant à une origine déterminée⁴³⁴. Il faut noter que la jurisprudence française a dû changer son approche sur le sujet sous l'influence de la jurisprudence communautaire.

B. Les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage à titre de marque

212. Pour donner un exemple d'approche présenté d'ailleurs par les juges français, on peut indiquer le jugement de la Cour de cassation en date du 23 novembre 1993⁴³⁵. Dans l'affaire en l'espèce, la Cour, en cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel, statue que « *la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou de mauvaise foi,*

⁴³³ *Ibid.*

⁴³⁴ J. Szmidt-Szalewski, *op. cit.*

⁴³⁵ Cour Cas., 23 nov. 1993, arrêt N° 1808. Les faits du litige sont les suivants : la société Coup de Cœur, titulaire de la marque constituée par l'expression Coup de Cœur, déposée le 20 décembre 1983, pour désigner des produits et services dans les classes 16, 20, 24, 25, 28 et 35, a assigné pour contrefaçon, la société Neckermann qui avait fait éditer et distribuer un catalogue de vente par correspondance comportant la mention Coup de Cœur. La cour d'appel a rejeté la demande en contrefaçon et elle a retenu que Neckermann avait utilisé, dans un document publicitaire, l'expression Coup de Cœur en se servant d'un graphisme différent de celui de la marque. En plus, la cour d'appel énonce que « l'utilisation de l'expression Coup de Cœur dans le catalogue n'apparaît pas comme la désignation des produits figurant sur les pages correspondantes, mais comme un argument publicitaire destiné à attirer l'attention du consommateur sur ces produits ».

sous quelque mode et de quelque manière que ce soit ; qu'ainsi, l'incorporation de la marque nominale dans un slogan ou un document publicitaire constitue une contrefaçon ».

En prenant en considération la thèse présentée dans l'arrêt de la Cour de cassation, on peut observer que la tendance à traiter le droit de marque comme un droit absolu était omniprésente. Comme on le voit, le caractère d'usage par un tiers de la marque d'autrui était pour le juge français sans importance pour apprécier la contrefaçon.

Dans mon opinion, la reconnaissance du caractère d'usage de la marque d'autrui présentée dans l'arrêt BMW c. Deenik a ouvert un débat nécessaire sur l'importance du caractère d'usage de la marque d'autrui et, par conséquent, sur la portée du droit de marque.

Sur la base des jugements présentés ci-dessus, on pourrait conclure que la jurisprudence française a évolué dans la direction établie par la CJUE.

213. Il faut noter tout d'abord que, dans un premier arrêt du 7 avril 2005⁴³⁶, la CA de Versailles a énoncé expressément que le juge national doit appliquer les dispositions du droit interne à la lumière de la Directive 89/104/CEE et de la jurisprudence dégagée par la CJUE. En fait, la cour d'appel se servait des jugements variés de la CJUE, notamment ceux concernant le caractère et le but d'usage de la marque.

Premièrement, la Cour a constaté que l'usage du signe identique à la marque Konica a eu lieu « *dans la vie des affaires* », dès lors que cet usage

⁴³⁶ CA Versailles, 12^{ème} ch., 7 avr. 2005. Les faits du litige sont les suivants : la société de droit japonais KONICA Corporation est titulaire sur le territoire français de plusieurs marques, parmi lesquelles figure la marque notoirement et mondialement connue Konica, elle-même couverte par plusieurs enregistrements, en particulier l'enregistrement N° 1224629, issu du dépôt effectué le 10 janvier 1983, renouvelé depuis lors et visant les classes de produits 1 et 9. La société Konica France assure aussi la représentation commerciale et la distribution en France des produits de marque KONICA, en particulier des appareils photographiques et des pellicules. La société VIVITAR France a importé et vendu en France sous la marque VIVITAR des appareils photographiques jetables, dits « prêts à photographier », dénommés « PAP ». VIVITAR France distribuait sur le territoire national des appareils photographiques jetables, ou prêts à photographier, avec flash, sous la marque VIVITAR, contenus dans des boîtiers KONICA et chargés de pellicules revêtues de la marque KONICA. Les Sociétés Konica Corporation et Konica France ont assigné VIVITAR en contrefaçon.

« se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé », selon la définition qu'en a donnée la CJUE dans son arrêt Arsenal c. Reed (point 40) du 12 novembre 2002.

On observe encore une fois l'importance d'usage de la marque dans la vie des affaires dans le fait d'atteinte au droit de marque. On pourrait même risquer la thèse, qu'il faudrait préalablement analyser, si l'usage de la marque d'autrui a lieu dans la vie des affaires et, dans l'affirmative, passer aux conditions postérieures d'application des dispositions concernant la contrefaçon.

Dans l'affaire en question, la Cour s'est référée aussi à la question de la fonction essentielle de la marque établie par la CJUE, notamment dans l'arrêt Hoffmann-La Roche c. Centrafarm du 23 mai 1978 qui est de : « *garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance* ». En admettant la contrefaçon, la Cour énonce que les professionnels dans un premier temps, les consommateurs finaux ultérieurement, sont susceptibles d'interpréter le signe Konica, tel qu'il est utilisé pour la distribution des produits PAP Vivitar, comme désignant ou visant à désigner l'entreprise de provenance de ces produits.

En vertu de cet arrêt, l'usage de la marque Konica constitue bien une atteinte aux droits de marque de son titulaire. Même si, lors du premier achat, le consommateur pouvait l'ignorer, dès le développement et, a fortiori, lors d'achats ultérieurs, il rattachera le PAP Vivitar à Konica. Il est vrai que cela concerne un utilisateur curieux ou attentif qui aura lu, à supposer qu'il désire tirer des photographies, la marque Konica sur la bordure des négatifs.

Comme l'indique P. Tréfigny, « *la cour prend soin pourtant de préciser qu'en toute hypothèse, compte tenu des modifications apportées aux éléments concernés (assemblage ressemblant à du sparadrap adhésif, déroulement du film nécessaire, puis enroulement sur un axe), le titulaire de la marque*

aurait pu légitimement s'opposer à cette nouvelle commercialisation susceptible de porter atteinte à la qualité des produits marqués »⁴³⁷.

214. La doctrine française montre que l'approche communautaire de l'usage de la marque en tant que marque a influencé beaucoup la jurisprudence nationale. D'après J. Canlorbe : *« jusqu'ici, la jurisprudence française faisait de la notion d'usage 'en tant que marque' une application davantage fondée sur le motif d'opportunité propre à chaque espèce, que sur une approche raisonnée du système de protection des marques. Elle doit désormais en tenir compte en tant qu'élément essentiel pour apprécier le bien-fondé de l'action en contrefaçon comme celui de l'action en responsabilité intentée pour la protection de la marque de renommée »⁴³⁸.*

Par conséquent, il faut noter que la notion d'usage d'un signe à titre de marque a commencé à apparaître dans la jurisprudence comme le facteur d'appréciation de la contrefaçon. On peut observer cette tendance dans plusieurs jugements des cours françaises.

215. Dans l'arrêt du 2007⁴³⁹, la Cour d'appel de Paris a constaté que la reproduction des marques dans le catalogue des œuvres mises en vente aux enchères publiques ne constitue pas un usage de marque en tant que signe

⁴³⁷ P. Tréfigny, Le « Prêt à photographe », révélateur... de contrefaçon !, Prop. Industr. N° 11, novembre 2005.

⁴³⁸ J. Canlorbe, *op. cit.*

⁴³⁹ CA Paris, 4^{ème} ch., 14 mars 2007. Les faits du litige sont les suivants : dessinateur Georges REMI, dit HERGÉ, est l'auteur de la bande dessinée « Les Aventures de TINTIN » qui met en scène différents personnages autour du héros principal Tintin et de son chien MILOU. Décédé en 1983, HERGÉ a institué comme légataire universelle Fanny RODWELL, qui a chargé la société de droit belge MOULINSART de l'exploitation de l'ensemble de l'œuvre et des éléments de celle-ci. La société MOULINSART a procédé au dépôt des marques figuratives et dénominatives « TINTIN » et « TINTIN & MILOU » pour désigner notamment des produits et services relevant des classes 9, 16, 25 et 41. SCP NERET-MINET et la société de Ventes volontaires NERET-MINET, dans le cadre de ventes aux enchères publiques, ont organisé, les 22 décembre 2001 et 17 mars 2002, édité des catalogues reproduisant des dessins, œuvres d'HERGÉ, sans autorisation, les ont diffusés sur internet et sur un encart publicitaire paru dans l'édition 2001/2002 de l'ouvrage B.D.M. La société MOULINSART et F R les ont assignées devant le tribunal de grande instance de Paris, la première pour atteinte aux droits de marques et aux droits patrimoniaux, la seconde pour atteinte au droit moral de l'auteur.

distinctif à titre de marque, pour désigner l'un des produits visés dans l'enregistrement, mais pour représenter l'œuvre offerte à la vente, avec laquelle la marque se confond, et pour informer un éventuel acquéreur de la consistance de celle-ci.

Alors la reprise de la dénomination « TINTIN » dans la vignette « CLUB TINTIN » n'est pas davantage un usage à titre de marque, mais pour désigner l'objet de la vente. On voit très clairement que l'usage en tant que marque (à titre de marque) a été lié avec l'identification par la marque des produits couverts par l'enregistrement. La Cour a donc adopté l'approche selon laquelle la marque utilisée n'identifie ni le titulaire de la marque, ni ses produits ou services, mais elle identifie les produits ou services du tiers qui utilise la marque d'autrui.

Ici, on peut se poser la question, mentionnée déjà dans l'arrêt BMW c. Deenik, de savoir si cet usage ne crée aucun lien ou aucune association économique parmi les consommateurs entre le tiers et le titulaire ?

Lorsque cet usage crée un tel lien ou association avec le titulaire, on pourrait se demander, si cet usage ne porte pas atteinte à l'une des fonctions de la marque (en cas de reproduction), soit à la fonction de garantir d'origine du produit ou service (en cas de l'imitation).

216. Il est intéressant de noter comment les jugements ultérieurs s'occupaient du problème d'usage de la marque d'autrui.

Dans l'arrêt du 27 juin 1995⁴⁴⁰, la Cour d'appel de Paris a discuté le jugement de première instance en considérant que l'utilisation de la

⁴⁴⁰ CA Paris, 4^{ème} ch., 27 juin 1995. Les faits étaient les suivants : DAVIDOFF est titulaire de la portion française d'un enregistrement international R 365 504 du 27 février 1990 de la marque Davidoff déposée pour désigner divers produits de la classe 34 et notamment les cigares. En novembre 1992, la société PIERRE CARDIN a fait paraître dans divers journaux un communiqué libellé ainsi: « le couturier PIERRE CARDIN a lancé mardi dernier à Paris, les premiers cigares griffés MAXIM's au cours d'un déjeuner en présence notamment de Charles Pasqua, président du conseil général des Hauts-de-Seine, et de l'académicien Jean d'Ormesson (...). Pour lancer cette opération, Pierre Cardin a signé un accord de licence avec Jean Jacques Thiriet, actionnaire chez Davidoff ». Davidoff a protesté auprès de Pierre Cardin. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les deux sociétés, Davidoff a assigné la Société Pierre Cardin devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

dénomination DAVIDOFF à l'occasion du lancement d'une marque de cigares, produits visés par l'enregistrement des marques DAVIDOFF, porte atteinte aux droits de la société DAVIDOFF sur la marque DAVIDOFF. Bien que la Cour ait constaté que l'usage de la marque DAVIDOFF constituait un usage de marque sans autorisation, elle a remarqué en même temps que le terme DAVIDOFF vise la dénomination sociale de la société et non pas la marque. De plus, la Cour a souligné que par l'usage de la marque on entend l'emploi de la marque dans sa fonction de désignation de la provenance des objets qu'elle couvre.

Dans mon opinion, quoique la Cour n'ait pas utilisé *expressis verbis* le terme d'« usage de la marque à titre de marque », on pourrait tirer la conclusion qu'elle a essayé d'aller vers cette direction. D'après l'interprétation de la Cour, l'usage de la marque c'est l'usage dans la fonction de distinction (désignation de la provenance). Alors l'usage de la marque à titre de marque, c'est l'usage pour désigner la provenance des produits. Lorsque, dans l'affaire en l'espèce, la marque n'a pas été utilisée par un tiers en tant que marque, la Cour n'a pas constaté de contrefaçon. Par contre, il est intéressant de noter que dans la même affaire la Cour a considéré qu'un tel usage de la marque DAVIDOFF constitue un acte de concurrence déloyale⁴⁴¹.

Il faut donc noter que l'absence de contrefaçon n'exclut pas la qualification d'usage de la marque d'autrui comme un usage illicite et agissement parasitaire. Par contre, cette affaire montre bien que ces deux aspects : l'usage de la marque d'autrui, donc atteinte au droit de marque, et l'acte de concurrence déloyale sont bien indépendants et séparés.

⁴⁴¹ Selon la Cour, « considérant cependant qu'en associant le nom DAVIDOFF au lancement des cigares MAXIM's, la société Pierre Cardin a indéniablement voulu créer un effet attractif emprunté au prestige des cigares commercialisés par Davidoff » et ensuite : « que de ce seul fait elle a, par un procédé constitutif d'agissements parasitaires, cherché à détourner à son profit la notoriété dont bénéficie dans ce domaine la société DAVIDOFF ».

217. Dans la doctrine polonaise, on souligne que le caractère d'usage de la marque par un tiers est essentiel afin de qualifier un tel acte d'usage de la marque comme atteinte au droit exclusif.

P. Podrecki s'exprime très clairement en disant que : « *l'usage de la marque d'autrui hors ses fonctions ne constitue pas une atteinte au droit de marque en vertu des dispositions de la loi sur la propriété industrielle* »⁴⁴².

C'est aussi l'avis d'E. Traple, selon qui « *pour constater le fait de contrefaçon, il est nécessaire de prouver qu'un tiers utilise une marque identique ou similaire dans la fonction de marque* »⁴⁴³.

De plus, R. Skubisz a utilisé le terme d'« *usage à titre de marque* » en constatant que : « *l'usage de la marque à titre de marque c'est l'usage de la marque afin de distinguer sur la base de provenance certains produits des produits du même genre qui proviennent d'une entreprise différente. L'usage d'un signe à titre de marque c'est l'usage pour exercer la fonction d'indication d'origine* »⁴⁴⁴.

R. Skubisz s'est prononcé aussi sur l'interprétation de l'article 5 de la Directive qui est primordial pour la détermination de la protection de la marque. Selon l'auteur, suite aux décisions rendues par la CJUE, l'atteinte au droit de marque, en vertu de l'article 5 par. 1 de la Directive, suppose qu'un tiers utilise la marque dans le but de distinguer les produits ou services sur la base de leur provenance (autrement dit – usage à titre de marque). Par analogie, si un tiers ne fait pas un tel usage, il n'y a pas de risque de confusion, même dans le cas de double identité (identité des signes et des produits ou services)⁴⁴⁵.

En prenant en considération cette opinion, on pourrait assimiler l'approche trop stricte à la protection conférée par la marque. Même en l'absence de risque de confusion, on pourrait envisager une atteinte aux autres fonctions de la marque (dans le cas de reproduction).

⁴⁴² *Ibid.*

⁴⁴³ E. Traple, *op. cit.* C'est moi qui traduis.

⁴⁴⁴ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, op. cit.* Selon l'auteur, les autres fonctions de la marque sont aussi protégées, il y a l'atteinte au droit de la marque, lorsque l'usage concerne d'autres informations sur le produit que l'indication de provenance. C'est moi qui traduis.

⁴⁴⁵ R. Skubisz, *Znaki towarowe - ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, op. cit.*

218. L'opinion de R. Skubisz s'est actualisée à l'occasion de l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Adam Opel c. Autec (C-48/05). Cette affaire a déjà été évoquée dans la première partie, mais dans la glose de ce jugement R. Skubisz a indiqué que l'arrêt en question influence l'interprétation de l'article 296 par. 2 point 1-3 de la LPI⁴⁴⁶. Selon l'auteur, afin d'appliquer l'article 296 par. 2 point 1, il faut établir préalablement qu'un tiers utilise la marque d'autrui à titre de marque, donc dans le but de distinguer les produits sur la base de leur provenance. Si l'usage de la marque par un tiers n'a pas ce caractère, il faut indiquer que, malgré l'usage de la marque dans la vie des affaires, la double identité, et malgré l'illégalité de cet usage il n'y a pas d'atteinte au droit de marque dans le sens de l'article 296 par. 2 point 1 de la LPI⁴⁴⁷.

Ensuite, l'application de l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI⁴⁴⁸ est possible à condition qu'un tiers utilise la marque d'autrui à titre de marque. Par conséquent, il n'y a pas de risque de confusion, lorsqu'un tiers n'utilise pas la marque afin d'indiquer la provenance des produits.

En résumé, au cour du contentieux, il faut tout d'abord établir qu'un tiers a utilisé la marque dans le but de distinguer les produits ou services sur la base de leur provenance. Après la constatation que cet usage fournit la fonction d'indication d'origine, il faut déterminer, si cet usage porte atteinte à la fonction de garantir d'origine du produit⁴⁴⁹.

Dans la doctrine polonaise, il y a des opinions qui confirment l'approche présentée ci-dessus⁴⁵⁰.

⁴⁴⁶ R. Skubisz, Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanki naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 r., C-48/05 Adam Opel, *op .cit.*

⁴⁴⁷ L'article 296 par. 2 point 1 de la LPI décrit la reproduction (correspond à l'article L.713-2 du CPI).

⁴⁴⁸ L'article 296 par. 2 point 2 de la LPI décrit l'imitation (correspond à l'article L.713-3 du CPI).

⁴⁴⁹ *Ibid.*

⁴⁵⁰ A. Tischner [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, komentarz pod redakcją P. Kostańskiego, *op. cit.* Selon l'auteur, il faut établir tout d'abord, si la marque a été utilisée par un tiers à titre de marque. En l'absence d'un tel usage, il n'est pas possible d'appliquer l'article 296 par. 1 point 1 et point 2 de la LPI.

Dans mon opinion, le doute déjà exprimé reste actuel. Surtout dans le cas de la reproduction, il faut vérifier que le fait qu'un tiers n'utilise pas la marque en tant que marque suffit pour exclure l'atteinte à l'une des fonctions de la marque. La conclusion de la partie précédente, c'est la thèse selon laquelle il n'y a pas d'atteinte au droit de marque dans le cas où l'usage n'est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions fournies par la marque. Or, selon nous, il dépend de l'affaire en l'espèce, si l'absence d'usage de la marque à titre de marque exclut toute atteinte à l'une des fonctions de la marque.

219. Dans la doctrine polonaise, on peut trouver aussi les opinions selon lesquelles l'usage du signe par un tiers dans un autre but qu'en tant que marque est indifférent du point de vue des dispositions des articles 5 par. 1 sous a) et sous b) de la Directive⁴⁵¹. Prenant en considération les décisions rendues, pendant de longues années, par la CJUE et l'évolution de l'approche d'usage de la marque d'autrui, qui va être présentée dans la partie suivante, cette conclusion paraît être trop stricte. Il faut surtout remarquer que les buts de la protection conférée par l'article 5 par. 1 sous a) et l'article 5 par. 1 sous b) diffèrent. Dans le premier cas, ce n'est pas la fonction de garantir d'origine du produit qui est protégée, mais aussi les autres fonctions de la marque⁴⁵², tandis que l'article 5 par. 1 sous b) protège la fonction essentielle de la marque en prévenant le risque de confusion⁴⁵³. D'où, l'égalisation du but et de l'étendue de la protection conférée par ces deux dispositions peuvent susciter des doutes.

La CJUE semble accepter cette direction d'interprétation en disposant que :
« la protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet égard, plus étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1,

⁴⁵¹ J. Dudzisz, R. Skubisz, Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej – glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited, EPS, listopad 2008.

⁴⁵² V. CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01.

⁴⁵³ CJUE, 12 juin 2008, C-533/06.

sous b), dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion »⁴⁵⁴.

220. Dans la jurisprudence polonaise, on ne trouve pas la confirmation précise du fait que l'atteinte au droit de marque exige l'usage d'un signe à titre de marque. Il faut néanmoins présenter la position de la Cour suprême, exprimée dans l'arrêt du 27 octobre 2004⁴⁵⁵, dans lequel la Cour a énoncé que l'usage de la marque d'autrui dans un but de publicité et à titre informatif est admissible à condition qu'il ne crée pas une association trompeuse sur les liens commerciaux entre le titulaire de la marque et un tiers.

Dans l'affaire en l'espèce, la Cour a établi que le défendeur fait usage des marques enregistrées en poursuivant deux buts : (1) pour la publicité et pour informer sur la vente des pièces originales qui proviennent des titulaires des marques et (2) pour la publicité et pour informer le public à quelles voitures ces pièces sont destinées. Il faut noter que la Cour a admis que la publicité et l'information sur les services rendus par un tiers en utilisant les marques sont en principe licites, mais à condition que cet usage ne crée une association trompeuse entre le tiers et le titulaire de la marque. En prenant en considération les faits du litige, la Cour a disposé que la manière d'utilisation des marques par le défendeur cause un risque de confusion parmi le public qui peut croire que le défendeur fait partie d'une chaîne de vendeurs autorisés.

221. Il faut aussi prendre en considération l'opinion générale exprimée par la Cour suprême de Pologne⁴⁵⁶ en vertu de laquelle : « *pour appliquer les revendications basées sur l'article 296 par. 2 point 2 et point 3 de la LPI, qui*

⁴⁵⁴ CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à 238/08.

⁴⁵⁵ CS, 27 oct. 2004, III CK 410/03. Les faits du litige sont les suivants : le défendeur exerce, depuis 1991, une activité commerciale qui consiste en la vente des pièces détachées pour les voitures Fiat, Lancia et Alfa Romeo, mais il n'est pas un vendeur autorisé. Il vend des pièces détachées qui ne sont pas originales, à un prix plus bas que les originaux, seulement une partie de l'assortiment contient des éléments originaux. Les points de vente sont désignés par le défendeur par les marques de voitures mentionnées ci-dessus.

⁴⁵⁶ CS, 4 mars 2009, IV CSK 335/08. C'est moi qui traduis.

font l'objet d'implémentation des dispositions des articles 5 par. 1 sous b et par. 2 de la Directive 89/104/EWG, il faut tenir compte de la jurisprudence de la CJUE concernant les dispositions de la Directive ainsi que la jurisprudence communautaire concernant la RMC – la jurisprudence est significative s'agissant de l'interprétation des dispositions des actes européens ainsi que des lois nationales ».

Cette affirmation confirme la direction prise par la jurisprudence polonaise – de suivre l'esprit de la Directive concernant les marques et aussi les jugements appropriés.

§ 3. Les apports de la CJUE à la problématique de l'usage de la marque d'autrui

222. Bien que la CJUE, dans l'arrêt BMW c. Deenik, se serve de la notion d'usage de la marque à titre de marque, il est toujours douteux que cela signifie que la CJUE a affirmé que l'usage de la marque d'autrui à titre de marque constitue la condition *sine qua non* pour apprécier la contrefaçon. Autrement dit, est-ce que le fait que la marque n'est pas utilisée par un tiers à titre de marque suffit pour exclure l'atteinte au droit de marque ?

D'après nous, la CJUE n'a pas donné une réponse positive à cette question et elle hésite toujours à définir clairement la portée de la protection conférée par la marque. Dans plusieurs jugements de la CJUE, on peut observer que l'usage de la marque d'autrui en tant que marque n'était pas forcément considéré comme la condition nécessaire afin de qualifier l'atteinte au droit de marque.

223. L'arrêt Hölterhoff, déjà décrit dans la partie précédente, montre l'inconséquence de la CJUE. Il est utile de le présenter encore une fois, mais cette fois en prenant en considération l'opinion, exprimée par la CJUE, relative au caractère d'usage de la marque d'autrui.

Justement, à titre de rappel, le jugement consiste à répondre à la question préjudicielle de savoir, si l'usage de la marque d'autrui, aux fins de décrire les traits et les caractéristiques des produits offerts par un tiers, porte atteinte au droit de marque.

Bien que la Cour ait donné une réponse négative à cette question, il est important de souligner qu'elle ne s'est pas servie de la notion d'usage de la marque à titre de marque pour justifier sa décision. À la lumière de l'arrêt BMW c. Deenik, cela paraît un peu incompréhensible surtout en prenant en considération le fait que c'était une occasion parfaite pour la CJUE d'examiner la question d'usage d'un signe autrement qu'en tant que marque. Au lieu de quoi, la Cour a constaté que l'usage de la marque peut être interdit en vertu de l'article 5 par. 1 de la Directive à condition que cet usage porte atteinte à un quelconque des intérêts que vise à protéger ledit article 5, par. 1⁴⁵⁷.

S'agissant de préciser quels intérêts sont protégés par le droit de marque, la Cour a mentionné seulement qu' *« aucun des intérêts n'est pas affecté, lorsque le tiers fait référence à la marque dans le cadre d'une tractation commerciale avec un client potentiel, qui est un professionnel de la joaillerie, référence est faite à des fins purement descriptives, à savoir pour faire connaître les caractéristiques du produit offert à la vente au client potentiel, qui connaît celles des produits revêtus de la marque concernée et la référence à la marque ne peut pas être interprétée par le client potentiel comme indiquant la provenance du produit »*.

⁴⁵⁷ Point 16 de l'arrêt : à cet égard, il suffit de constater que, dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, l'usage de la marque ne porte atteinte à aucun des intérêts que vise à protéger ledit article 5, paragraphe 1. En effet, ces intérêts ne sont pas affectés par une situation dans laquelle :

- le tiers fait référence à la marque dans le cadre d'une tractation commerciale avec un client potentiel, qui est un professionnel de la joaillerie,
- la référence est faite à des fins purement descriptives, à savoir pour faire connaître les caractéristiques du produit offert à la vente au client potentiel, qui connaît celles des produits revêtus de la marque concernée,
- la référence à la marque ne peut pas être interprétée par le client potentiel comme indiquant la provenance du produit.

En résumé, la Cour n'a pas précisé le contenu de la notion « *intérêts du titulaire* » et elle n'a utilisé non plus la notion d'« *usage de la marque à titre de marque* ». Comme l'indique W. Włodarczyk, il paraît que la Cour a voulu laisser cette question ouverte expressément⁴⁵⁸.

Dans mon opinion, en comparant l'approche de la Cour présentée dans les arrêts BMW et Holtefhöff, il semble que la Cour, par l'arrêt Holtefhöff, a voulu élargir la sphère des actions qui peuvent porter atteinte au droit de marque et, en conséquence, être interdites en vertu de l'article 5 par. 1 de la Directive. Il paraît que la notion de « *porter atteinte aux intérêts* » soit plus large que la notion « *usage à titre de marque* ».

On peut envisager la situation, et j'ai déjà mentionné ce problème dans la section précédente, que la marque n'est pas utilisée à titre de marque, mais cet usage peut porter quand même atteinte à un intérêt *largo sensu* du titulaire.

224. L'arrêt Arsenal a déjà été discuté à plusieurs reprises dans le présent ouvrage, mais il faut encore une fois le rappeler pour montrer son importance en déterminant le caractère d'usage de la marque d'autrui dans l'appréciation de la contrefaçon. Sans répéter les motifs du jugement, il faut noter que cette fois-ci la Cour ne s'est référée ni à l'usage de la marque d'autrui à titre de marque, ni à l'utilisation qui porte atteinte aux intérêts au sens large du titulaire.

Dans cette affaire, la Cour a statué que l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive autorise le titulaire à interdire à un tiers de faire usage d'un signe identique à la marque pour des produits identiques, couverts par l'enregistrement, si cet usage porte atteinte aux intérêts du titulaire relatifs aux fonctions de la marque.

Il est donc loisible de conclure que la Cour a essayé de préciser la notion d'« *intérêts* » du titulaire en les rattachant aux fonctions de la marque. Par

⁴⁵⁸ W. Włodarczyk, *Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS)*, *op. cit.*

contre, la CJUE n'a pas précisé quelles fonctions sont prises en considération, mais il est évident que ce n'est pas uniquement la fonction de distinction qui doit être protégée par le droit sur la marque. En cas de reproduction, ce sont notamment des fonctions variées qui constituent l'objet de la protection. Cette question a été discutée dans la partie 2 de la présente étude.

Il est intéressant de noter que, dans son avis dans l'affaire en l'espèce, l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer s'est référé à la notion d'usage de la marque à titre de marque. Il a constaté que : « *la question de savoir quand une marque est utilisée par un tiers en tant que telle est une question de fait à laquelle il incombe au juge national de répondre en fonction des données dont il dispose. Néanmoins, dans le cas d'identité des signes distinctifs que les entreprises propriétaires d'équipes de football ont fait enregistrer en tant que marques dans le but de commercialiser des vêtements et des articles liés à leur formation sportive* »⁴⁵⁹.

P. de Candé signale aussi un point intéressant concernant l'avis de l'avocat général ; lorsqu'il y a double identité – des signes et des produits - il n'est pas nécessaire de faire étaler le risque de confusion, car il y a présomption que ce risque existe. « *En se fondant sur une présomption de même nature, lorsqu'il y a identité de signe et de produit ou service, il existe une forte présomption que l'usage du signe a été fait à titre de marque* »⁴⁶⁰. Dans mon opinion, cette conclusion va beaucoup trop loin et assimile le droit de marque à un droit « *absolu* » au sens propriétaire, qui protège le titulaire contre un usage quelconque de la marque par un tiers. L'application de cette approche aurait élargi le droit du titulaire sur la marque d'une manière excessive.

Cette approche serait aussi en opposition avec la disposition de l'article 5 par. 1 de la Directive qui exige *expressis verbis* que l'usage de la marque se fasse dans la vie des affaires ainsi qu'avec tout le bagage de la jurisprudence communautaire.

⁴⁵⁹ Avis de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer.

⁴⁶⁰ P. de Candé, L'usage d'un signe à titre de marque, Rec. Dalloz, 2003.

En même temps, il est utile de noter que la Cour n'a pas appliqué cette fois l'obligation d'usage de la marque à titre de marque présentée dans l'avis général. Il semble que la Cour ait penché vers la protection des fonctions de la marque en soulignant l'importance du résultat d'usage de la marque d'autrui. Il paraît que l'établissement de la condition préalable - usage de la marque à titre de marque - pourrait limiter l'efficacité de la protection des fonctions de la marque.

225. L'arrêt suivant - Opel - est donné par R. Skubisz comme l'exemple de ce que la CJUE a établi la condition *sine qua non* de porter atteinte au droit de marque consistant à utiliser la marque à titre de marque⁴⁶¹. D'après les autres, cette thèse est très douteuse, car l'arrêt de la CJUE c'est encore un exemple d'éviter de donner une opinion précise sur le caractère d'usage de la marque nécessaire pour apprécier l'atteinte au droit exclusif du titulaire⁴⁶².

Dans cette affaire, la CJUE prend en considération surtout les fonctions de la marque en constatant qu'au sens de l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive le titulaire est habilité à interdire au tiers l'usage de la marque, si cet usage porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque en tant que marque enregistrée pour des jouets⁴⁶³.

Voilà le résumé de cet arrêt, présenté par J. Azéma : « *Ici encore l'interprétation retenue par la CJCE de l'article 5, § 1, a) de la directive cantonne la protection découlant de la marque dans des limites que ne connaissait pas jusqu'alors notre droit interne. Cependant celles-ci paraissent raisonnables et justifiées par la nécessité de ne pas permettre au*

⁴⁶¹ R. Skubisz, Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka prawa z rejestracji znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, *op. cit.*

⁴⁶² W. Włodarczyk, Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), *op. cit.*

⁴⁶³ La cour s'est prononcée aussi sur l'article 5 par. 2 de la Directive : Quant à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, l'usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire – lorsque la protection définie à cette disposition a été introduite en droit national – si cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, en tant que marque enregistrée pour des véhicules automobiles, ou leur porte préjudice.

*titulaire de la marque d'interdire en fait, au-delà de l'utilisation de celle-ci, l'activité même du fabricant de modèles réduits »*⁴⁶⁴.

226. Pareillement, dans l'arrêt Céline, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'usage de la marque à titre de marque. Néanmoins, elle a précisé quatre conditions qui doivent être remplies pour pouvoir interdire au tiers l'usage de la marque en vertu de l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive. Elle sont les suivantes : (1) cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; (2) il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ; (3) il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ; (4) il doit porter atteinte, ou être susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services⁴⁶⁵.

Tout d'abord, il convient d'observer que la CJUE n'a pas subordonné l'atteinte au droit de marque à l'atteinte aux intérêts du titulaire. Elle s'est référée directement aux fonctions de la marque. La Cour n'a pas mentionné non plus la condition d'usage d'un signe à titre de marque.

Néanmoins, la Cour dans ces quatre conditions a mentionné que l'usage de la marque par autrui doit être fait pour des produits ou des services. Ensuite, la CJUE admet qu'au sens de l'article 5 par. 1 et 2 de la Directive, il s'agit de l'usage aux fins de distinguer les produits ou services⁴⁶⁶. W. Włodarczyk signale que cette remarque concernait l'interprétation de la notion d'« *usage pour les produits ou services* »⁴⁶⁷.

Il est donc douteux que la notion d'usage de la marque à titre de marque corresponde à la notion d'usage de la marque pour les produits ou services. Si l'on prend en considération qu'il s'agit d'un usage permettant de distinguer les produits ou services, la réponse à cette question peut être positive. D'après le commentaire sur l'arrêt Céline : « *D'abord la CJCE réaffirme,*

⁴⁶⁴ J. Azéma, Les droits conférés par la marque, RTD Com. 2007.

⁴⁶⁵ Point 16 de l'arrêt.

⁴⁶⁶ Point 20 de l'arrêt.

⁴⁶⁷ W. Włodarczyk, Używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), *op. cit.*

contrairement à ce qu'aurait pu laisser penser la décision Opel, que le terme d'usage doit s'entendre comme un usage « aux fins de distinguer » le produit ou service. Il s'agit donc d'une confirmation de la validité d'un critère subjectif »⁴⁶⁸.

227. Une opinion intéressante de la CJUE sur le caractère d'usage de la marque a été exprimée dans l'arrêt O2⁴⁶⁹. Tout d'abord, la question préjudicielle concernait entre autres l'usage d'une marque similaire à la marque enregistrée, donc l'interprétation de l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive.

Selon la Cour, il y a 4 conditions qui doivent être réunies pour que le titulaire puisse interdire l'usage de la marque : (1) cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; (2) il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ; (3) il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et (4) il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des

468 M. Dhenne, Les conflits de marques et autres indications d'origine (d'après arrêt Céline), Prop. Industr. No 6, Juin 2008, étude 14.

⁴⁶⁹ CJUE, 12 juin 2008, C-533/06. Les faits du litige sont les suivants : O2 et O2 (UK) exercent une activité de prestataires de services de téléphonie mobile. Aux fins de la promotion de leurs services, elles utilisent des images de bulles de nombreuses façons. Il est constant que, dans le domaine de la téléphonie mobile, les consommateurs associent les images de bulles dans l'eau, particulièrement sur un fond bleu dégradé, aux services que fournissent O2 et O2 (UK). O2 et O2 (UK) sont notamment titulaires de deux marques nationales figuratives, consistant chacune en une image statique de bulles, enregistrées au Royaume-Uni pour les appareils et services de télécommunications (ci-après les « marques bulles »). H3G est également prestataire de services de téléphonie mobile commercialisés sous le signe « 3 ». Elle propose en particulier un service prépayé (« pay-as-you-go ») appelé « Threepay ». Au cours de l'année 2004, H3G a engagé une campagne publicitaire. À cette fin, elle a notamment fait diffuser à la télévision une publicité dans laquelle elle comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2 et O2 (UK). Cette publicité télévisée débutait par l'utilisation du nom « O2 » et d'images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se poursuivait avec des images de « Threepay » et de « 3 », ainsi qu'avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers d'une façon spécifique. O2 et O2 (UK) ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, une action en contrefaçon de leurs marques bulles à l'encontre de H3G. Elles ont admis, aux fins de la procédure au principal, que la comparaison des prix effectuée dans la publicité litigieuse était exacte et que cette publicité, dans son ensemble, n'était pas trompeuse. En particulier, elle ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d'une part, et H3G, d'autre part.

produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public⁴⁷⁰.

On peut observer que l'esprit de l'approche adoptée par la CJUE reste le même que celui présenté dans l'arrêt Céline. Tout comme dans ce dernier cas, il s'agissait d'une imitation que la Cour a examiné et il faut souligner qu'elle a confirmé que c'était uniquement la fonction essentielle de la marque, c'est-à-dire la fonction de garantir la provenance des produits ou des services aux consommateurs, qui était protégée par le droit de marque. Autrement dit, sans occurrence de risque de confusion qui suppose l'atteinte à la fonction de garantir la provenance, l'article 5 par. 1 point b) de la Directive n'est pas appliqué. Ce raisonnement semble être en accord avec le but de protection de la marque contre le risque de confusion. Autrement, l'application de l'article 5 par. 2 sous b) serait trop élargie sans justification légale.

En ce qui concerne le caractère d'usage de la marque par autrui, la Cour n'utilise pas la notion d'usage de la marque à titre de marque. Néanmoins, la notion d'usage de la marque pour des produits ou services est répétée et - comme la Cour précise - il faut établir préalablement, si le tiers fait usage de la marque dans le but de distinguer les produits ou services introduits par lui sur le marché⁴⁷¹.

Il faut noter que ce jugement de la CJUE a fait l'objet de critique d'une partie de la doctrine polonaise, celle qui se prononce sur l'importance de la notion d'« *usage de la marque à titre de marque* ». Selon les auteurs du commentaire de l'arrêt en question, la Cour n'a pas dit, si l'usage de la marque d'autrui dans une publicité comparative constitue l'usage de la marque à titre de marque⁴⁷². D'après les glossateurs, la Cour pouvait constater, d'une manière claire et exacte, que l'usage de la marque dans la

⁴⁷⁰ Point 57 de l'arrêt.

⁴⁷¹ Point 62 de l'arrêt.

⁴⁷² J. Dudzik, R. Skubisz, *op. cit.*

publicité comparative, ce n'est pas l'usage à titre de marque et, par conséquent, les dispositions de la Directive ne s'appliquent pas⁴⁷³.

228. Les décisions postérieures de la CJUE, surtout dans les affaires GOOGLE⁴⁷⁴, ont porté aussi sur le fait d'usage de la marque au sens de l'article 5 par. 1 de la Directive.

⁴⁷³ *Ibid.*

⁴⁷⁴ CJUE, 23 mars 2010, les affaires jointes C-236/08 à C-238/08. Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08). Les faits des litiges sont les suivants : Google exploite un moteur de recherche sur internet. Lorsqu'un internaute effectue une recherche à partir d'un ou de plusieurs mots, le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre à ces mots par ordre décroissant de pertinence. Il s'agit des résultats dits « naturels » de la recherche. Google propose aussi un service de référencement payant dénommé « AdWords ». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit en partie droite de l'écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l'écran, au-dessus desdits résultats. Ledit lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l'annonce affichée dans la rubrique susvisée. Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot clé. L'ordre d'affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que de la qualité de l'annonce telle qu'évaluée par Google. L'annonceur peut à tout moment améliorer sa place dans l'ordre d'affichage en fixant un prix maximal par clic plus élevé ou en essayant d'améliorer la qualité de son annonce. Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection de mots clés et la création d'annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots clés, rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.

Affaire C-236/08

Vuitton est titulaire de la marque communautaire « Vuitton » et des marques nationales françaises « Louis Vuitton » et « LV ». Il est constant que ces marques sont renommées. Au début de l'année 2003, Vuitton a fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant ses marques faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers des sites proposant des imitations de produits de Vuitton. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulement des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces mots clés associés à des expressions évoquant l'imitation, telles que « imitation » et « copie ».

Affaire C-237/08

Viaticum est titulaire des marques françaises « Bourse des Vols », « Bourse des Voyages » et « BDV », enregistrées pour des services d'organisation de voyages. Luteciel exerce une activité de prestataire de services informatiques pour le compte d'agences de voyages. Elle assure l'édition et la maintenance du site internet de Viaticum. Viaticum et Luteciel ont fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie des termes constituant

229. Dans les affaires en l'espèce, la Cour a dû se prononcer et dire si l'usage par un tiers d'un mot clé, identique à la marque enregistrée, suite auquel la publicité apparaît constitue l'usage au sens de l'article 5 de la Directive et si un tel usage porte atteinte au droit de marque en vertu de l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive.

Tout d'abord la Cour a répété la règle générale exprimée déjà dans l'arrêt Céline (point 16) qu'en vertu de l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive, le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, qui est fait sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque.

Prenant en considération cette opinion qui était déjà présentée, il est intéressant de noter les observations de la Cour sur la notion d'« *usage pour des produits ou des services* ». La Cour a constaté que le fait qu'un signe identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque, dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, constitue l'usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent⁴⁷⁵.

Même si un tel usage ne vise pas à présenter les produits ou les services d'autrui comme une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d'induire les internautes

les marques susvisées faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers des sites de concurrents de Viaticum. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin des mots clés correspondant auxdites marques.

Affaire C-238/08

M. Thonet est titulaire de la marque française « Eurochallenges », enregistrée notamment pour des services d'agence matrimoniale. CNRRH exerce l'activité d'agence matrimoniale. Elle est titulaire d'une licence sur la marque susvisée, concédée par M. Thonet. Au cours de l'année 2003, M. Thonet et CNRRH ont fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie du terme correspondant à la marque susvisée faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers des sites de concurrents de CNRRH, exploités respectivement par M. Raboin et Tiger. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin ledit terme en tant que mot clé.

⁴⁷⁵ Point 69 de l'arrêt.

en erreur sur l'origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage « *pour des produits ou des services* ».

Par contre, s'agissant de la responsabilité des moteurs de recherche, la CJUE estime qu'un prestataire qui offre de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque, notoire ou pas, et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe à titre de marque⁴⁷⁶.

Comme l'indique A.Folliard-Monguiral : « *l'usage par Google des marques antérieures est d'ailleurs comparable à l'usage que ferait une régie publicitaire qui reproduirait ou imiterait une marque protégée dans le cadre d'une campagne publicitaire destinée à promouvoir l'activité commerciale de ses propres clients. Certes, l'article 5 (3) (d) de la directive 89/104/CEE et l'article 9 (2) (d) du RMC permettent d'interdire l'usage par un tiers non autorisé d'une marque protégée « dans les papiers d'affaires et la publicité ».* Cette interdiction ne s'adresse cependant qu'au tiers qui utilise la marque pour sa fonction distinctive, c'est-à-dire pour la promotion de ses propres produits ou services, ce qui n'est pas plus le cas du prestataire de service publicitaire que du prestataire de service de référencement sur internet »⁴⁷⁷.

476 P. Tréfigny-Goy, La CJUE et la question des mots-clés proposés par les moteurs de recherche, Prop. Industr. No 5, Mai 2010.

477 A. Folliard-Monguiral, CJUE, arrêt Google : droit des marques et internet (1) : la responsabilité du prestataire de service de référencement, Prop. Industr. No 6, Juin 2010. L'auteur indique également qu'une réponse contraire aboutirait à ce que le concepteur d'une campagne publicitaire, ou l'éditeur d'une revue dans laquelle un contrefacteur publierait une publicité puisse être poursuivi pour contrefaçon sur le fondement des articles 5 de la directive N° 89/104/CEE et 9 du RMC, ce qui est excessif. Une responsabilité pour faute est cependant envisageable selon les règles de droit civil ou de droit de la concurrence déloyale des États membres.

230. À titre de résumé, on peut constater que la CJUE n'a pas donné une réponse exacte et précise sur le caractère d'usage de la marque d'autrui fait par un tiers afin d'apprécier l'atteinte au droit de marque. Il paraît que la Cour n'a pas l'intention de restreindre la portée du droit sur la marque d'une manière excessive et alors elle laisse ce problème ouvert.

Dans mon opinion, on pourrait quand même constater que c'est surtout le résultat de l'usage de la marque d'autrui dont on doit tenir compte en appréciation de la contrefaçon. Ce résultat peut consister en « *l'atteinte aux intérêts du titulaire en relation avec les fonctions de la marque* » ou « *l'atteinte à la fonction essentielle – garantir d'origine du produit ou service* » ou « *l'atteinte aux fonctions de la marque* » - en fonction des faits du litige. Par conséquent, on pourrait risquer la thèse que seul l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires et pour les produits ou services peut conduire aux résultats mentionnés ci-dessus. Pour le dire d'une manière plus précise, il faut indiquer que selon la jurisprudence communautaire l'usage de la marque d'autrui à titre de marque n'a pas été déterminé comme la condition *sine qua non* de la contrefaçon.

Chapitre 2

Le respect des principes de spécialité et de territorialité de la marque

231. Le principe en vertu duquel le droit de marque est limité aux produits ou services spécifiés par l'enregistrement ainsi qu'au territoire du pays d'enregistrement ne suscite aucun doute. Pour les besoins de ce chapitre, il paraît utile de rappeler l'opinion exprimée par A.R. Bertrand selon laquelle « *le droit des marques ne confère aucun droit de propriété sur une*

*dénomination ou un signe en tant que tel, mais sur un binôme
marque/produit ou services »⁴⁷⁸.*

Dans mon opinion, le principe de spécialité et de territorialité reflète bien le caractère du droit de marque en l'excluant à la fois des droits de la propriété sur la chose. Bien évidemment, en relation avec le droit de la propriété il n'y a pas besoin de parler des limites territoriales. Bien que la propriété concerne une chose matérielle – spécifiée et concrète, qui appartient au propriétaire - on ne peut pas parler ici du principe de spécialité applicable au droit des marques.

232. Il s'agit de savoir tout d'abord quelles sont les frontières du principe de spécialité et quelle est la méthode de vérifier quand ce principe exclue l'application des dispositions concernant l'atteinte au droit de marque. Il faut aussi envisager, comment le principe de spécialité fonctionne en relation avec les marques renommées. Bien qu'on ait admis que ce principe ne s'applique pas à ces marques, il faut bien savoir sous quelles conditions telles marques peuvent profiter d'une protection élargie (Section 1).

Enfin, il faudrait envisager le principe de territorialité et dire, en grandes lignes, quels problèmes peuvent apparaître dans le monde contemporain où les frontières deviennent de plus en plus illusoires (Section 2).

Section 1. Le principe de spécialité de la marque

« À défaut d'âme, les objets ont des marques »⁴⁷⁹

233. Cette citation reflète bien la destination de la marque. Elle servait toujours, depuis les temps anciens, à désigner un objet matériel, concret. Le

⁴⁷⁸ A.R. Bertrand, *op. cit.* L'auteur indique une exception à cette principe – la marque notoire.

⁴⁷⁹ Yann de l'Ecotais (« La seccotine est irremplaçable », éd. Plon 1998).

but d'apposition de la marque sur l'objet changeait avec le temps⁴⁸⁰, mais il existait toujours l'association entre la marque et l'objet ou le service déterminé. De ce point de vue, on peut risquer la thèse que la marque est un bien relatif qui n'a pas de raison d'être sans le produit ou service qu'il désigne.

234. Au niveau législatif, aussi bien le CPI que la LPI admettant le principe de spécialité. Il faut quand même noter que le CPI exprime ce principe d'une manière explicite. En vertu de l'article L.713-1 du CPI, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés⁴⁸¹. Bien que le principe de spécialité soit exprimé dans le CPI d'une façon plus explicite que dans la loi polonaise, son application est pareille dans ces deux ordres juridiques.

Dans la doctrine française, on souligne la relativité du droit sur la marque. Il s'agit de ce que le droit des marques ne porte pas sur le signe choisi lui-même, mais il concerne la relation entre la marque et les produits ou services spécifiés⁴⁸².

Il est utile aussi de noter que cette relativité constitue la différence fondamentale entre les innovations industrielles et les créations d'une part et les signes distinctifs d'autre part⁴⁸³.

⁴⁸⁰ V. Partie I.

⁴⁸¹ J.-L. Piotraut et P.-J. Dechristé, Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété industrielle, Lavoisier 2002. Selon les auteurs, la marque n'est protégée que pour les produits et/ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt. Elle ne bénéficie pas d'une protection pour elle-même. Les auteurs indiquent la décision de la Cour de cassation (Cass. Com.) du 11 mars 1981 en vertu de laquelle « *en statuant ainsi [contrefaçon], sans rechercher si les produits ou services auxquels s'appliquait la marque étaient identiques à ceux que la société Carbonisation avait visés dans ses propres dépôts de marque, ou tout au moins similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision* ».

⁴⁸² F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*

⁴⁸³ *Ibid.* Selon l'auteur, la nouveauté exigée en droit des marques est relative ; elle s'apprécie par rapport aux produits ou services que l'on entend distinguer. En relation aux inventions industrielles, la nouveauté est objective et elle est appréciée globalement.

235. L'article 153 de la LPI dispose que le titulaire en faveur duquel une marque a été enregistrée obtient le droit exclusif d'utiliser la marque sur le territoire de Pologne dans un but professionnel ou économique.

Bien que le principe de spécialité ne soit pas décrit *expressis verbis* dans la disposition de la LPI, son application en droit polonais ne fait pas de doute. Comme c'était déjà mentionné dans le chapitre antérieur, la protection est conférée à une marque « concrète », c'est-à-dire celle indiquée dans le registre approprié des marques pour les produits ou services appropriés couverts par l'enregistrement⁴⁸⁴.

Par conséquent, la protection résultant de l'enregistrement de la marque ne couvre pas les signes similaires (même s'ils sont utilisés pour les produits ou services identiques) ainsi qu'elle ne concerne pas les produits ou services similaires à ceux enregistrés⁴⁸⁵.

La LPI prévoit une exception à cette règle. L'article 169 par. 4 de la LPI considère comme usage de la marque enregistrée l'usage de la marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif. L'article L.714-4 du CPI contient exactement la même disposition. Cette exception, c'est le résultat de l'adoption dans les lois nationales de l'article 5C-2 de la Convention de Paris⁴⁸⁶. En tant qu'exception, elle doit être interprétée d'une manière stricte et étroite⁴⁸⁷.

Il faut bien noter que les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits ou services similaires. Par conséquent, l'usage de la marque pour les produits ou services similaires à ceux couverts par l'enregistrement n'entraîne pas l'obligation d'un usage sérieux de la marque prévue par chacune des législations nationales⁴⁸⁸. Or dans le cas où le

⁴⁸⁴ CAV de Varsovie, 19 mars 2009, VI Sa/Wa 1888/08 ; CAV de Varsovie, 17 avr. 2009, VI Sa/Wa 2314/08.

⁴⁸⁵ M. Trzebiatowski [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁴⁸⁶ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁴⁸⁷ M. Trzebiatowski [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁴⁸⁸ Article L.714-5 du CPI, article 169 de la LPI.

titulaire souhaite obtenir la protection pour les services ou produits similaires en utilisant la même marque, il est autorisé à obtenir ledit enregistrement⁴⁸⁹.

236. En droit des marques, le principe de spécialité diffère en fonction de la sphère du droit. Si l'on prend en considération la sphère positive du droit de marque (articles 153 de la LPI et L.713-1 du CPI), il faut redire que la protection n'est conférée que sur la marque, et que sur les produits ou services couverts par l'enregistrement. Par contre, en prenant en considération la sphère négative du droit (articles L.713-2 et L.713-3 du CPI et article 296 par. 2 point 1) et le point 2) de la LPI), la protection s'étend sur les produits et services similaires et sur les marques similaires⁴⁹⁰.

Il existe bien évidemment une exception au principe de spécialité déterminée dans la sphère négative du droit en relation avec les marques renommées. Ce sujet sera élaboré dans la section suivante.

237. À considérer la sphère négative du droit, donc les actes prohibés pour les tiers, on verra que les modèles de la protection se différencient. Tout d'abord, il y a la protection conférée dans le cas d'identité des signes et produits ou services (article L.712-2 du CPI, article 296 par. 1 point 1) de la LPI). Ce cas est applicable lorsqu'un tiers fait usage d'un signe identique à la marque enregistrée pour les produits ou services identiques à ceux couverts par l'enregistrement de la marque.

Ensuite, le droit des marques protège le titulaire contre le risque de confusion en cas d'usage : (1) d'un signe identique à la marque enregistrée pour les produits et services similaires ; (2) d'un signe similaire à la marque

⁴⁸⁹ En vertu de l'article 134 de la LPI, il est possible pour le titulaire (entrepreneur) de la marque d'obtenir l'enregistrement de la marque identique pour les produits ou services identiques ou similaires ainsi que d'obtenir l'enregistrement d'une marque similaire pour les produits ou services similaires. Dans le CPI, il n'y a pas de disposition qui correspond exactement à l'article 134. Il faut quand même indiquer l'article L.712-9 en vertu duquel toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

⁴⁹⁰ M. Trzebiatowski, [dans :] *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.* On n'envisage pas ici le cas des marques renommées où la protection est élargie sur les produits et services qui ne sont pas similaires.

enregistrée pour les produits ou services identiques ; (3) d'un signe similaire à la marque enregistrée pour les produits ou services similaires.

Il faut alors analyser la notion « *d'identité* » entre les signes (§ 1) Il est également nécessaire d'envisager les frontières de la notion « *similitude* » entre les signes (§ 2) et « *similitude* » entre les produits ou services et présenter les conditions d'appréciation de la similitude entre les signes et les produits ou services élaborées par la jurisprudence nationale et communautaire (§ 3). Ensuite, il est nécessaire de présenter en grandes lignes les conditions d'appréciation du risque de confusion (§ 4).

Après avoir conduit l'analyse du principe ci-dessus, il faut se référer aussi à une situation d'exception. Par conséquent, il sera utile de présenter les modalités du principe de spécialité applicables aux marques renommées (sous-section 2).

Sous-Section 1. L'affirmation du principe de spécialité

238. Comme le principe de spécialité a plusieurs aspects, il faudrait analyser les modalités concernant l'appréciation de l'identité ou de la similitude entre les produits ou services ainsi qu'entre les signes eux-mêmes. Ensuite, il est nécessaire de présenter en grandes lignes le facteur indispensable pour appliquer les dispositions concernant la contrefaçon dans le cas d'imitation –risque de confusion parmi les clients.

§ 1. L'identité entre les signes et entre les produits ou services

239. Comme c'était déjà indiqué dans le chapitre précédent, en cas de double identité, c'est-à-dire de l'identité des signes et des produits ou services, il n'est pas nécessaire de prouver le risque de confusion, car celle-ci est présumée.

C'est l'article L.712-2 du CPI ainsi que l'article 296 par. 1 point 1) de la LPI qui décrivent la situation de la reproduction de la marque. L'application des dispositions ci-dessus fait naître la question de la notion de l'identité entre les signes. Comme la conséquence de qualifier les signes de similaires et pas d'identiques impose au titulaire de prouver le risque de confusion (en vertu des articles L.712-3 du CPI ainsi que 296 par. 1 point 2) de la LPI), la question ci-dessus semble être de grande importance.

240. Un point très intéressant, pour ce qui est de la valeur comparative de cette étude, c'est le fait que la plupart des pays européens ayant adopté la Directive (et parmi eux la Pologne) se servent, dans les dispositions concernant le droit des marques, de la notion d'« *usage d'un signe identique à la marque enregistrée* »⁴⁹¹. Pendant que dans la législation française on trouve toujours le terme « *reproduction* »⁴⁹². De plus, la lecture de la formulation de l'article L.712-2 du CPI suffit pour conclure que la définition de la reproduction de la marque qui correspond à la marque identique dans la législation polonaise est très vaste. Il faut aussi signaler que, historiquement, la compréhension par la jurisprudence française de la notion de reproduction de la marque était très élargie.

Dans ce domaine, c'est aussi la jurisprudence européenne qui a joué un rôle primordial. On verra cet impact en analysant la notion de reproduction avant l'arrêt LTJ Diffusion (A) et après cet arrêt (B). Ensuite, on va envisager l'identité entre les produits ou services.

⁴⁹¹ P. ex. l'article 296 par. 2 point 1) de la LPI, de même que la législation allemande et espagnole.

⁴⁹² L.712-2 du CPI : sont interdits, sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identique à ceux désignés dans l'enregistrement.

A. La notion de reproduction avant l'arrêt LTJ Diffusion

241. Historiquement, en droit français l'étendue de la reproduction était très vaste et concernait des formes variées des activités du tiers par rapport à la marque enregistrée.

On trouve la définition en vertu de laquelle « *la reproduction est définie comme le fait de confectionner ou de reproduire des éléments caractéristiques d'un signe protégé au titre de la marque, à l'identique ou quasi identique, quel qu'en soit le mode* »⁴⁹³.

Particulièrement, la doctrine française s'est servie de notions comme : « *contrefaçon partielle* » ou « *reproduction partielle* », « *reproduction à l'identique* », « *reproduction quasi identique* » ou « *reproduction quasi-servile* » et « *reproduction par adjonction* »⁴⁹⁴.

242. La contrefaçon partielle a eu lieu lorsqu'un élément essentiel ou un groupe d'éléments essentiels de la marque d'autrui, qui sont susceptibles eux-mêmes d'exercer tout ou partie de la fonction distinctive⁴⁹⁵, sont reproduits par le tiers dans son signe. Alors, dans le cas d'une marque complexe, composée de plusieurs mots ou de dénominations et d'emblèmes, la reproduction de l'un d'entre eux suffisait pour constituer la contrefaçon, dans la mesure où cet élément était distinctif en lui-même⁴⁹⁶.

La reproduction à l'identique, dénommée autrement reproduction servile, c'est la situation où l'ensemble des éléments de la marque sont reproduits⁴⁹⁷.

Par reproduction quasi identique ou quasi servile on comprend la reproduction de la marque avec de minimes différences. Ladite reproduction était considérée comme une contrefaçon au même titre que la reproduction à

⁴⁹³ J.-C. Galloux, *op. cit.*

⁴⁹⁴ J. Passa, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.* ; J.- C. Galloux, *op. cit.* ; J. Azéma, J.- C. Galloux, *op. cit.*

⁴⁹⁵ J.-C. Galloux, *op. cit.*

⁴⁹⁶ J. Szmidsztalewski, *op. cit.* L'auteur indique les exemples suivants : les p'tits savons marseillais et le petit marseillais (Cass. Com 23 mars 1993).

⁴⁹⁷ TGI Paris, 1^{er} févr. 1998 – Hermès c. Hermès.

l'identique⁴⁹⁸. Cette forme de la reproduction concerne aussi la situation où la marque simple est reproduite par une marque complexe, par exemple : Numéro Cinq par Parfum N° 5⁴⁹⁹. Il peut également s'agir de la reproduction de la marque complexe par une marque complexe, par exemple Royal Ritz c. Hôtel Ritz Paris⁵⁰⁰.

Enfin, il existait la reproduction avec adjonction qui était considérée comme une contrefaçon sauf les cas où la marque complexe constituait un tout indivisible dans lequel la marque simple authentique a perdu son individualité⁵⁰¹.

243. Par contre, en droit polonais la définition du « *signe identique à la marque enregistrée* » était toujours très étroite. Le signe identique doit être interprété comme « *tel que la marque* » sans aucune modification. La seule modification autorisée dans ce cas est celle qui n'est pas visible pour le consommateur⁵⁰².

B. La notion de reproduction depuis l'arrêt LTJ Diffusion

244. Toutes les formes de reproduction mentionnées ci-dessus ont été considérées comme une contrefaçon au sens de l'article L.712-2 du CPI. Suite à l'arrêt LTJ Diffusion, qui va être décrit ci-après, révolutionnaire du point de vue de l'appréciation de la contrefaçon à l'identique, la jurisprudence française a dû adopter l'approche communautaire présentée dans la Directive et soutenue par la CJUE.

⁴⁹⁸ J.-C. Galloux, *op. cit.* L'auteur indique les exemples suivants de la reproduction quasi identique : Guccio – Gucci (CA Paris, 15 déc. 1992) ; Helmès – Hermès (CA Paris, 8 févr. 1988). Autres exemples : Mariage – Marriage (CA Paris 5 févr. 1970) ; Galaxie et Galaxie 3004 (Ca Paris 10 juill. 1986) ; Ozone – Ozona (CA Paris, 10 févr. 1988) ; Kenzo – Kendo (CA Paris 21 avr. 1988).

⁴⁹⁹ Cass. Com, 16 mai 1984.

⁵⁰⁰ TGI Paris, 19 déc. 1986.

⁵⁰¹ J. Azéma, J.-C. Galloux, *op. cit.* Les auteurs indiquent les exemples qui suivent : Carrefour du bâtiment – Carrefour (CA Lyon 28 janv. 1975) | Afer du Rond Point – Rond Point (Com. 24 janv. 1983) ; France Routiers – les Routiers (CA Paris 3 mars 1988).

⁵⁰² P. Kostański (red), *op. cit.*

Comme l'énonce J. Passa : « *le raisonnement de la Cour de justice a obligé le juge français à abandonner, pour l'application de l'article L.713-2, des critères d'identité des signes auxquels, approuvé par la doctrine, il faisait référence depuis longtemps et notamment les critères de « contrefaçon partielle », d'« adjonction inopérante » et de « reproduction quasi-servile ». Ainsi, le juge ne peut plus considérer que le signe litigieux est identique, lorsqu'il ne reproduit à l'identique qu'un élément – par hypothèse un élément distinctif essentiel – d'une marque comprenant d'autres éléments ; ce qu'on appelait la contrefaçon partielle »*⁵⁰³.

245. C'est l'arrêt LTJ Diffusion⁵⁰⁴ qui a établi les règles concernant la constatation de l'identité entre les signes qui n'ont pas perdu leur actualité. On verra aussi que cet arrêt, résultant du litige devant les juridictions françaises, avec son interprétation stricte de l'identité entre les signes, a particulièrement changé l'approche française du sujet⁵⁰⁵.

Les faits du litige en l'espèce se présentent comme suit : LTJ Diffusion est titulaire de la marque « Arthur » enregistrée pour les produits dans la classe 25 (y compris les bottes, les souliers et les pantoufles). Sadas est titulaire de la marque « Arthur et Félice » enregistrée sur les produits de la classe 25. LTJ Diffusion a introduit contre Sadas une action devant le tribunal de grande instance de Paris et elle a invoqué principalement les articles L. 713-2 et L.713-3 du code.

Le demandeur a soutenu que la jurisprudence et la doctrine française interprètent l'interdiction figurant à l'article L.713-2 du code comme visant les cas dans lesquels un élément distinctif d'une marque complexe est reproduit, à savoir la « *contrefaçon partielle* », ainsi que ceux dans lesquels soit un tel élément, soit l'intégralité de la marque est reproduite avec des éléments considérés comme ne portant pas atteinte à l'identité de la marque, circonstance qualifiée d'« *adjonction inopérante* ».

⁵⁰³ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁵⁰⁴ CJUE, 20 mars 2003, C-291/00 (LTJ Diffusion SA c. Sadas Vertbaudet SA).

⁵⁰⁵ J. Canlorbe, *op. cit.*

Le tribunal a constaté que l'interprétation de la notion de reproduction d'une marque au sens de l'article L.713-2 du code doit s'accorder avec celle de la notion de « *signe identique à la marque* », qui figure à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la Directive, et le tribunal de grande instance de Paris a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'interdiction édictée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait ni ajout du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes ;

la reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes ? ».

La Cour s'est prononcée sur l'interprétation stricte de la reproduction à l'identique décrite dans l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive. Elle a indiqué très clairement que « *Le critère d'identité du signe et de la marque doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. En effet, la définition même de la notion d'identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes* »⁵⁰⁶. Par conséquent, la protection offerte par l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive ne peut pas être étendue aux situations protégées par l'article 5 par. 1 sous b). La Cour a énoncé donc très clairement qu'« *il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde* »⁵⁰⁷.

246. Certes, l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive est applicable dans la situation d'identité absolue entre les signes (sans aucune modification, suppression, addition, etc.). Il est quand même possible que les signes diffèrent d'une manière minimale. L'avocat général F. Jacobs, et ensuite la Cour, ont dû établir la frontière entre les différences significatives entre les

⁵⁰⁶ Point 50 de l'arrêt.

⁵⁰⁷ Point 51 de l'arrêt.

signes qui font appliquer l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive et les différences qui permettent d'appliquer toujours l'article 5 par. 1 sous a) de la Directive⁵⁰⁸.

Suite à l'avis de l'avocat général, la CJUE a admis par analogie les règles concernant l'appréciation de la similitude entre des signes (surtout dans les affaires Sabel⁵⁰⁹ et Lloyd⁵¹⁰). Il faut se rappeler que la perception de l'identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement du point de vue d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La perception de l'identité entre le signe et la marque n'étant pas le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen⁵¹¹.

En résumant cet arrêt de la manière la plus succincte possible - seul l'article L.713-3 du CPI est désormais applicable, lorsque le signe du tiers n'est pas identique à la marque enregistrée au sens indiquée par la CJUE.

G. Bonet fait une observation intéressante sur la décision rendue par la CJUE en doutant si cette décision est tellement révolutionnaire dans le cas d'une contrefaçon quasi servile qui consiste en la reproduction d'un élément distinctif de la marque. Selon lui : « *la démonstration du caractère distinctif de l'élément reproduit impliquait incontestablement en pratique l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe en cause, quand bien même la preuve d'un tel risque n'était pas exigée en principe. Les choses ne devraient pas être sensiblement différentes désormais. La reproduction quasi servile constitue en effet aujourd'hui un cas d'imitation, en sorte que, pour obtenir la condamnation du défendeur, le titulaire de la marque doit prouver l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe, ce qui le conduit inévitablement à démontrer que l'élément emprunté à sa marque est*

⁵⁰⁸ M. Mazurek, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego), *op. cit.*

⁵⁰⁹ CJUE, 11 nov. 1997, C-251/97.

⁵¹⁰ CJUE, 22 juin 1999, C-342/97.

⁵¹¹ Point de l'arrêt.

247. Bien que l'arrêt en question ait établi les règles primordiales en matière d'appréciation de l'identité entre les signes, la pratique juridique montre que les doutes apparaissent toujours. Il est utile d'indiquer que l'OHMI a publié les directives relatives à la procédure de l'opposition⁵¹³ pour interpréter l'identité entre les signes sur la base de sa jurisprudence. À la lumière de ces directives, en relation aux marques verbales, les marques sont identiques lorsqu'elles sont toutes les deux verbales et que l'enchaînement de lettres ou de chiffres coïncide exactement. En d'autres termes, pour ce qui concerne ces marques, aucun élément figuratif spécifique ni apparence particulière ne sont revendiqués. Les différences entre des lettres minuscules ou majuscules ne sont pas prises en considération. La différence d'une seule lettre suffit pour conclure à l'absence de l'identité⁵¹⁴.

248. Après l'arrêt de la CJUE dans l'affaire LTJ Diffusion, la doctrine française est d'accord pour dire que la contrefaçon par reproduction c'est la reproduction à l'identique de la marque d'autrui⁵¹⁵. La jurisprudence a adopté en principe cette approche en interprétant les dispositions de l'article L.712-2 du CPI à la lumière de la Directive.

Néanmoins, on trouve encore des décisions de la jurisprudence nationale qui sont surprenantes du point de vue de l'approche adoptée et présentée tout à l'heure. À titre d'exemple, on peut indiquer le jugement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a décidé de la violation de l'article L.712-2 du CPI en relation avec le litige entre les marques : « dermo esthétique Reine » et « centre Laser Dermo Esthétique ». D'après la Cour : « *la contrefaçon ne*

⁵¹² G. Bonet, Contrefaçon d'une marque complexe par reproduction servile ou quasi servile d'un signe distinctif avec ou sans ajout d'autres éléments, RTDE 2004, p.115.

⁵¹³ OHMI, Directive relative à la procédure de l'opposition, nov. 2007.

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ J. Szmjdt-Szalewski, *op. cit.*

*peut être examinée que pour l'expression commune « dermo esthétique », qui correspond à une activité non médicale mais esthétique similaire aux deux marques litigieuses »*⁵¹⁶. En cassant cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que la contrefaçon par reproduction, dont le régime dispense le demandeur d'administrer la preuve de l'existence d'un risque de confusion, « suppose l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée »⁵¹⁷.

C. L'identité des produits ou services

249. Il est vrai que l'identité des produits ou services ne pose pas tellement de doutes. D'où la question de l'identité entre les produits ou services n'a pas été très élaborée dans la doctrine. C'est la jurisprudence communautaire qui encore une fois livre les modalités appropriées.

250. Afin d'apprécier l'identité entre les produits ou services, il faut tout d'abord analyser les produits ou les services couverts par l'enregistrement. Plus particulièrement, il est nécessaire de prendre en considération les termes comme : « *particulièrement* », « *à l'exclusion* », « *c'est-à-dire* », etc. L'absence d'une interprétation correcte de ces termes peut résulter d'une analyse fautive de l'étendue de la protection conférée par la marque⁵¹⁸.

Ensuite, il faut comparer entre eux les produits ou services couverts par les signes du litige. La qualification de leur identité est possible, lorsque les

⁵¹⁶ J.-P. Clavier, Rappel des conditions légales de la contrefaçon de marque par reproduction, L'essentiel droit de la prop. Indust. 1 déc. 2010 N° 7.

⁵¹⁷ Cass. Com., 12 oct. 2010, N° 09-15334.

⁵¹⁸ R. Skubisz (réd), Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, *op. cit.*

produits ou services du signe postérieur sont exactement les mêmes que les produits ou services de la marque antérieure⁵¹⁹.

Cette qualification sera possible aussi dans le cas où la liste des produits ou services couverts par l'enregistrement de la marque antérieure est plus large que la celle d'un signe postérieur. Par exemple, le terme d'« *administration de l'entreprise* » couvre le terme de « *consultations du business* ». Comme les services d'administration de l'entreprise contiennent toute la variété de services liés à l'entreprise, les consultations peuvent aussi faire partie de ces services⁵²⁰.

La Cour de justice a constaté l'identité entre les produits et services dans une situation renversée. Dans le cas où le terme utilisé par le signe postérieur a une signification plus large que le terme utilisé par la marque antérieure, il est aussi possible d'apprécier l'identité entre les produits ou services en question. La Cour a constaté l'identité dans la situation où le signe postérieur couvrait les services comme « *services d'éducation, et notamment cours d'anglais* » et la marque antérieure portait sur « *les services d'organiser les cours par la voie de correspondance* ». La Cour a admis que les services de la marque postérieure constituent une catégorie générale, d'où l'appréciation de l'identité était possible⁵²¹.

§ 2. La similitude des signes

251. Il y a trois situations où l'article L.712-3 du CPI ou son équivalent en droit polonais - l'article 296 par. 2 point 2) de la LPI - peuvent être appliqués : (1) le signe est identique à la marque enregistrée et les produits ou services sont similaires, (2) le signe est similaire à la marque enregistrée et les produits ou services sont identiques ou (3) le signe est similaire à la marque

⁵¹⁹ OHMI 30 janv. 2006, Diputación Provincial de Valencia c. Bonneterie D'armar SA.

⁵²⁰ OHMI 19 mai 2006, Atlas Venture Advisors INC c. Agencia de Televisión Latinoamericana de Servicios y Noticias España SA.

⁵²¹ CJ, 23 oct. 2002, Institut für Lernsysteme GmbH c. OHMI – Els Educations Services.

enregistrée et les produits ou services sont similaires. Dans tous ces trois cas, afin de constater la contrefaçon, il faut prouver le risque de confusion.

Dans cette section, et dans la section suivante, on va se concentrer sur les critères de la similitude entre les signes et entre les produits ou services. La question de risque de confusion va être envisagée séparément dans la section postérieure.

252. Aucune législation ne livre pas de règles d'appréciation de la similitude entre les signes. Ce sont le domaine de la doctrine et de la jurisprudence qui élaborent les directives applicables à l'évaluation de la similitude entre les signes. Il faut aussi noter que ces modalités instaurées au niveau national sont en accord avec les règles établies par la CJUE. Conformément à la pratique appliquée par la doctrine et la jurisprudence, surtout communautaire, la similitude entre les marques (signes) doit être appréciée globalement⁵²².

La doctrine française indique que la similitude entre les signes doit concerner des ressemblances visuelles, auditives ou intellectuelles⁵²³. La ressemblance intellectuelle ou, autrement dit, conceptuelle porte sur l'association d'idées ou sur l'analogie.

Dans la littérature polonaise du sujet prévaut l'idée que les signes verbaux doivent être analysés considération faite de leurs associations visuelle, auditive et sémantique⁵²⁴. L'association visuelle, c'est l'association des lettres utilisées dans les signes, leurs nombre, couleur, forme, etc. L'association auditive, c'est la façon dont le signe est entendu et rappelé par le consommateur. On souligne que le signe verbal reste dans la mémoire du consommateur dans sa forme phonétique⁵²⁵. Quant aux signes figuratifs,

⁵²² CAV de Varsovie, 18 janv. 2012, VI Sa/Wa 1850/11.

⁵²³ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁵²⁴ U. Promińska (réd.), *op. cit.* Cette opinion est confirmée aussi par la jurisprudence : CSA 9 janv. 2013, II GSK 1877/11 ; CAV de Varsovie, 22 nov. 2012, VI Sa/Wa 1440/12.

⁵²⁵ *Ibid.*

c'est l'association visuelle qui a la plus grande importance, mais les autres facteurs sont aussi pris en considération⁵²⁶.

253. Suite à l'arrêt LTJ Diffusion, les situations comme : reproduction partielle, adjonction inopérante et reproduction quasi servile sont envisagées dans l'article L.713-3 L et non plus dans l'article L.713-2 du CPI⁵²⁷.

Certainement, la doctrine, et surtout les jurisprudences nationales, ont adopté les critères d'appréciation de la similitude, élaborés pendant des années par la CJUE. D'où, il faut énumérer ceux d'entre eux qui ont la plus grande importance : (1) caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, sa renommée, doivent être pris en considération pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion⁵²⁸ ; (2) afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés⁵²⁹ ; (3) pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée⁵³⁰.

⁵²⁶ *Ibid.*

⁵²⁷ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁵²⁸ CJUE, 29 sept. 1998, C-39/97.

⁵²⁹ CJUE, 22 juin 1999, C-342/97.

⁵³⁰ CJUE, 22 juin 1999, C-342/97.

§ 3. La similitude des produits ou services

254. Quant à la similitude entre les produits ou services, l'approche française envisage deux méthodes de son appréciation. Selon la première, qualifiée comme objective, la similitude s'énonce suite à la stricte comparaison des objets. Deux produits ou services peuvent être donc considérés comme similaires, lorsqu'ils ont une nature ou une destination très voisine. Cette méthode limite les situations où les produits ou services peuvent être qualifiés comme similaires.

La méthode subjective consiste à apprécier la similitude par référence à la psychologie de la clientèle. Deux produits sont donc similaires, lorsque le client peut les attribuer à la même origine⁵³¹. Actuellement, la jurisprudence française applique l'approche subjective.

255. En droit polonais, on a adopté une approche selon laquelle la portée de la protection conférée par une marque s'étend jusqu'aux limites de la similitude entre les signes et les produits ou services. Quant à la similitude des produits, on prend en considération le type du produit, sa destination et les conditions de sa distribution⁵³².

Cette opinion est tout à fait compatible avec l'approche admise par la CJUE dans l'arrêt Sabel où la CJUE a énoncé que « *pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire* »⁵³³.

⁵³¹ CA Paris, 18 févr. 1975 : des yaourts et des fromages frais ont été jugés similaires, car ils sont vendus dans les mêmes magasins, aux mêmes rayons et sont susceptibles d'être attribués à la même clientèle.

⁵³² CAV de Varsovie, 5 sept. 2008, VI Sa/Wa 1061/08.

⁵³³ CJUE, 29 sept. 1998, C-39/97, point 23.

256. Il est bon de s'arrêter pour un moment sur la question de la complémentarité des produits ou services. L'application de ce facteur peut parfois élargir d'une manière significative l'appréciation de la similitude entre les produits ou services. À titre d'exemple, il faut indiquer l'arrêt la CJUE, du 4 novembre 2008, dans lequel la Cour a admis la similitude entre un produit - bière et des services - services de divertissement des discothèques et clubs de nuit car, selon la CJUE ce produit et ces services sont complémentaires. Selon la Cour, la bière est un élément indispensable des divertissements dans les discothèques ou dans les clubs de nuit⁵³⁴.

Cette tendance excessive apparaît aussi en droit français où la jurisprudence considère que la marque déposée pour les produits est indisponible pour les services correspondants à partir du moment où il peut en résulter une confusion sur l'origine et vice versa⁵³⁵. Sans doute il est accepté que le seul fait de classement du produit ou service ne suffise pas pour apprécier ou exclure la similitude entre les produits ou services.

Une simple appréciation de la similitude entre les signes et les services ou produits ne suffit pas pour appliquer les dispositions des articles L.713-3 du CPI ou 296 par. 2 point 2) de la LPI. Pour constater la contrefaçon par imitation, l'appréciation du risque de confusion est la condition *sine qua non*.

§ 4. Les critères d'appréciation du risque de confusion

257. Tout d'abord, on peut signaler la différence dans la formulation concernant le risque de confusion entre la législation française et polonaise. L'article L.713-3 du CPI se sert d'une simple notion de « *risque de confusion dans l'esprit du public* », tandis que l'article 296 par. 2 point 2) qui a adopté la disposition de la Directive d'une manière explicite, décrit le risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

⁵³⁴ CJUE, 4 nov. 2008, T-161/07.

⁵³⁵ CA Paris, 27 mars 1968 : périodiques contenant de la publicité en conseil en publicité ; CA Aix-en-Provence, 13 mars 1972 : produits oléagineux et service d'importation-exportation, publicité de tels produits ; CA Paris, 11 mai 1988 : dispositifs informatiques et périodiques concernant l'informatique ; Cass. Com., 18 oct. 1994 : articles de sports et instituts de gymnastique.

Sur la relation entre le risque d'association entre le signe et la marque et le risque de confusion au sens exprimé par l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive beaucoup de controverses apparaissent et finalement deux approches peuvent être applicables.

Selon la première, le risque d'association entre le signe et la marque c'est un critère séparé et indépendant du risque de confusion. Par conséquent, pour appliquer l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive, il suffit que le consommateur associe le signe avec la marque antérieure. Selon la deuxième approche, la protection conférée par l'article 5 par. 1 sous b) se limite seulement à la situation où il y a risque de confusion⁵³⁶.

Enfin, c'est la CJUE qui a adopté l'approche selon laquelle le risque d'association ne constitue pas de critère séparé et indépendant, mais il est une précision de l'étendue du risque de confusion. En résultat, la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais elle sert à préciser l'étendue/la portée de ce dernier⁵³⁷.

Par conséquent, constitue un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la Directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement⁵³⁸. L'existence du risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement considération faite de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce⁵³⁹. Par conséquent, le risque de confusion peut prendre deux formes : risque de confusion direct et risque de confusion indirect.

La première forme concerne la situation où le consommateur moyen croit que les produits ou services désignés par le signe du tiers proviennent de l'entreprise du titulaire de la marque⁵⁴⁰.

⁵³⁶ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁵³⁷ CJUE, 11 nov. 1997, C-251/95.

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ *Ibid.*

⁵⁴⁰ Bien évidemment, pas au sens géographique mais commercial.

Dans la deuxième situation, le consommateur moyen peut croire qu'il existe des liens économiques ou commerciaux entre le titulaire de la marque et un tiers⁵⁴¹.

258. Il faut noter qu'un simple risque de confusion suffit pour appliquer les articles appropriés et non pas la confusion elle-même. Il faut aussi ajouter que le titulaire de la marque n'est pas obligé de prouver la similitude entre les signes et les produits ou services à titre préalable et ensuite le risque de confusion.

Comme l'indique J. Passa : « *la seule preuve qui lui incombe est celle de l'existence de ce risque qui suppose nécessairement au moins une similitude entre les signes et entre les spécialités. La condition de similitude n'est donc pas distincte ou préalable mais inhérente à celle du risque de confusion* »⁵⁴².

259. Néanmoins, la méthode d'appréciation du risque de confusion suppose d'entreprendre les actions suivantes⁵⁴³ : (1) premièrement, on compare les produits ou services pour établir leur niveau de similitude. En cas d'absence de similitude, une recherche postérieure n'est pas nécessaire ; (2) on compare les signes en espèce pour établir le niveau de similitude. À défaut de la similitude, l'application de l'article L.713-3 du CPI ou l'article 296 par. 2 point 2 de la LPI n'est pas possible ; (3) il faut établir le caractère distinctif de la marque antérieure. En vertu de l'arrêt Sabel⁵⁴⁴, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. L'arrêt Canon⁵⁴⁵ a précisé cette règle en disposant que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Et enfin, pour déterminer le caractère distinctif d'une

⁵⁴¹ R. Skubisz (réd), System Prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b, *op. cit.*

⁵⁴² J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ CJUE, 11 nov. 1997, C-251/95.

⁵⁴⁵ CJUE, 29 sept. 1998, C-39/97.

marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il faut apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée, et donc distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises⁵⁴⁶ ; (4) on prend en considération les autres circonstances comme : la coexistence de longue durée des marques sur le marché⁵⁴⁷, l'existence d'une série (famille) de marques qui augmente le risque de confusion, les preuves de la confusion, etc. ; (5) prenant tous ces facteurs en considération, il faut apprécier le risque de confusion globalement.

Pour compléter ces remarques, il faut indiquer qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet son expression au dixième considérant de la Directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés⁵⁴⁸.

260. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁵⁴⁹. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient

⁵⁴⁶ CJUE, 4 mai 1999, C-108/97.

⁵⁴⁷ CJUE, 22 sept. 2011, C-482/09, Budějovický Budvar. Selon la Cour : « l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l'usage simultané honnête et de longue durée de deux marques identiques désignant des produits identiques ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services » (point 82).

⁵⁴⁸ CJUE, 29 sept. 1998, C-39/97.

⁵⁴⁹ CJUE, 16 juill. 1998, C-210/96.

également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

261. On souligne qu'en France, suite aux arrêts de la Cour de cassation, la solution présentée par la CJUE d'appréciation globale du risque de confusion a été acceptée. Dans l'arrêt du 26 novembre 2003, la Cour a dit d'une manière générale que les dispositions du livre VII du CPI doivent être interprétées en conformité avec la Directive.

En relation notamment avec le risque de confusion, la Cour a énoncé que : *« le risque de confusion dans l'esprit du public, qui constitue la condition spécifique de la protection et conditionne l'application de l'article 4 §1 sous b) de la Directive (...), doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (...). En déduisant l'existence d'un risque de confusion de cette seule comparaison, sans apprécier globalement ce risque, au regard de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ni rechercher l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, la Cour d'appel a violé l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle »*⁵⁵⁰.

Sous-Section 2. L'atténuation du principe de spécialité dans le cas des marques renommées

262. La règle de spécialité ne s'applique pas aux marques renommées. Cette exception a une double conséquence : premièrement, la marque antérieure renommée fait l'obstacle à l'enregistrement de la marque

⁵⁵⁰ Cass. Com., 26 nov. 2003, Arrêt N° 1654 FS-P+B+I.

postérieure⁵⁵¹. Secondement, la protection conférée par la marque renommée est plus large que dans le cas des marques « régulières »⁵⁵².

Avant d'élaborer la question de la marque renommée et des modalités liées à sa protection, on peut indiquer les raisons de l'élargissement de la protection en relation avec une marque renommée. Il est souligné parfois, surtout dans la littérature française du sujet, que le principe de spécialité limite trop la protection conférée par la marque et que cela peut résulter d'un risque sous deux formes⁵⁵³.

Tout d'abord, il peut y avoir un risque de confusion, même à défaut de similitude, entre les produits ou services. Cette situation a lieu quand la marque couvre un grand nombre des produits ou services et constitue plutôt un « *brand* » global qu'une marque spécifiée seulement pour un type de produits. Ensuite, on indique qu'il y a des situations où les tiers font usage des marques similaires à celles bien connues pour tirer profit de la confusion ou d'association avec ces dernières parmi les consommateurs. Par conséquent, sans un effort économique ou financier les tiers gagnent justement en tirant avantage du fait que la marque antérieure n'est pas enregistrée pour certains produits ou services.

Par conséquent, l'élargissement de la protection aux marques renommées protège ces marques contre le parasitisme, c'est-à-dire contre l'usage illicite de leur renommée⁵⁵⁴. On souligne aussi le besoin de la protection de la

⁵⁵¹ En vertu de l'article 132 par. 2 point 3 de la LPI, le droit de protection n'est pas accordé à une marque identique ou similaire à une marque renommée enregistrée ou présentée pour enregistrement avec antériorité (pour autant qu'une telle marque soit enregistrée) en faveur d'un tiers pour des produits quelconques, dans le cas où cela pourrait apporter au déposant un avantage indu ou bien être nuisible au caractère distinctif ou à la renommée de la marque enregistrée antérieurement. Cette disposition s'applique pertinemment à la marque notoirement connue. Dans le CPI, il n'y a pas de disposition qui correspond exactement à celle incluse dans la loi polonaise. En vertu de l'article L.711-4 du CPI, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ne peut être adopté comme marque. On indique que l'atteinte aux droits antérieurs suppose que la marque seconde soit une contrefaçon ou, à défaut, une imitation de la marque première, ce qui suppose alors une appréciation de la situation dans les termes de l'article L.713-3 (CA Paris, 4^{ème} ch., 4 juin 2008).

⁵⁵² U. Promińska (réd), *op. cit.*

⁵⁵³ T. Szymanek (réd), *op. cit.*

⁵⁵⁴ *Ibid.* Cf. J. Canlorbe, *op. cit.*

fonction de garantir la qualité qui a une grande importance en relation avec les marques renommées⁵⁵⁵.

En tant qu'exception au principe de spécialité, les modalités liées à la protection de la marque renommée doivent être interprétées d'une manière stricte.

263. En France, jusqu'à l'adoption de la loi de 1991, c'est le régime de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil qui devait être appliqué dans le cas d'atteinte à la marque renommée⁵⁵⁶. Similairement, en Pologne, avant l'adoption de la LPI, la loi du 30 janvier 1985 sur les marques ne prévoyait pas de protection élargie des marques renommées. Ladite protection pouvait résulter de l'article 3 de la loi du 16 avril 1993 contre la concurrence déloyale. Cet article concernait les actes de concurrence déloyale et, plus particulièrement, le parasitisme et l'atteinte à la renommée⁵⁵⁷. C'est la LPI qui a adopté des dispositions visant à la protection de la marque renommée compatibles avec la Directive.

Pour analyser le problème de la protection de marque renommée, il faut tout d'abord envisager la notion de marque renommée (§ 1) et ensuite les modalités de protection de la marque renommée (§ 2).

§ 1. La notion de marque renommée

264. Bien évidemment, aucune législation nationale ni communautaire ne contient de définition de la marque renommée. C'est surtout la jurisprudence qui a créé les critères d'appréciation de la renommée de la marque.

⁵⁵⁵ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁵⁵⁶ J. Canlorbe, *op. cit.*

⁵⁵⁷ CS, 27 févr. 2009, V CSK 337/08. La Cour a disposé que l'acte prévu par l'article 3, c'est du parasitisme. Il consiste à tirer profit par un participant au même marché de l'effet du travail de son concurrent.

On souligne aussi que ces critères ne sont pas uniformes dans les législations des pays européens⁵⁵⁸. En prenant en considération la terminologie adoptée au niveau national notamment, on peut constater que parfois l'accent est mis sur la renommée (comme en France, en Pologne – znak renomowany, en Angleterre – mark having a reputation) et parfois sur la connaissance de la marque sur le marché (en Allemagne et Suède – bekannt ist)⁵⁵⁹. Cela donne l'impression que les méthodes d'appréciation de la renommée de la marque peuvent différer⁵⁶⁰.

265. Les doutes de qualification de la marque comme renommée résultent de la variation des approches à choisir quant à la méthode d'appréciation de la marque renommée⁵⁶¹. Selon l'approche objective, c'est la connaissance de la marque qui est essentielle, la renommée doit donc prendre en considération le pourcentage du marché connaissant la marque.

L'approche subjective met l'accent sur la valeur attractive de la marque, sa bonne opinion parmi les consommateurs, l'image de luxe, la garantie de la qualité. Selon cette approche, il faut envisager tous les facteurs afin d'apprécier la renommée⁵⁶². Selon cette approche, il est possible que la marque renommée ne soit pas forcément une marque notoire.

⁵⁵⁸ E. Wojcieszko – Głuszko, [dans :], System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁵⁵⁹ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁵⁶⁰ Cette conclusion est actuelle surtout si l'on tient compte de différentes traductions de la Directive. Dans la version allemande, suédoise et néerlandaise, on se réfère au mot « connu », tandis que dans les autres versions linguistiques à la « renommée ».

⁵⁶¹ U. Promińska, *op. cit.*, E. Wojcieszko–Głuszko, *op. cit.*

⁵⁶² Très important pour la question de renommé de la marque est l'arrêt CJUE, 14 sept. 1999, C-375/97, Chevy qui est néanmoins interprétée différemment par plusieurs auteurs. Selon certains auteurs de la doctrine (p. ex. E. Wojcieszko–Głuszko, R. Skubisz), cet arrêt constitue l'exemple que c'est l'approche objective qui prévaut ; la Cour (point 28) a énoncé que : « *au plan territorial, la condition est remplie lorsque, conformément aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la marque jouit d'une renommée 'dans l'État membre'. En l'absence de précision en ce sens de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans 'tout' le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci* ». D'autre part, dans ce même arrêt la Cour a indiqué que (points 26 et 27) : « *Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l'examen de cette condition, le*

266. Les doutes concernant la qualification de la marque renommée apparaissent aussi dans la doctrine française. Historiquement, la marque renommée a été qualifiée comme une marque notoire avec l'addition de la bonne réputation ou « *pouvoir jouissant d'un pouvoir d'attraction propre* »⁵⁶³.

On indique que la France a adopté la solution présentée dans l'arrêt Chevy de la CJUE dans ce sens que la Cour a statué qu'il devait s'agir d'une marque « *connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle* »⁵⁶⁴.

Par conséquent, la jurisprudence française admet que le public dont il faut tenir compte, ce n'est pas le grand public, mais celui concerné par les produits ou services couverts par la marque⁵⁶⁵. Néanmoins, il y a des jugements qui reconnaissent la renommée dans le cas où la marque exerce un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits ou services qu'elle désigne⁵⁶⁶.

267. Dans la doctrine polonaise, on indique que c'est l'approche objective qui commence à prévaloir⁵⁶⁷. Il y a des opinions selon lesquelles même la marque qui a une mauvaise réputation, mais qui est connue par la plupart des consommateurs dans la majeure partie de la Pologne, peut constituer une marque renommée⁵⁶⁸. Par contre, la jurisprudence semble tenir toujours plus à l'approche subjective ou plutôt mixte – elle apprécie le critère de la

juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ».

⁵⁶³ CA Angers, 7 juin 1996.

⁵⁶⁴ CJUE, 14 sept. 1999, C-375/97.

⁵⁶⁵ CA Paris, 4^{ème} ch. 25 févr. 2000. Selon la Cour, la marque de renommée est celle qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle.

Pareil, CA Paris, 26 janv. 2001, TGI Paris, 22 juin 2010.

⁵⁶⁶ CA Paris, 4^{ème} ch., 17 janv. 1996 ; CA Paris, 4^{ème} ch. 29 sept. 2004.

⁵⁶⁷ E. Wojcieszko–Głuszko, *op. cit.*

⁵⁶⁸ R. Skubisz (réd.), *System Prawa Prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14 b, *op. cit.*

quantité statué par l'arrêt Chevy, mais reconnaît aussi les critères de la qualité⁵⁶⁹.

Pour résumer le problème d'une appréciation claire de la marque renommée, on peut se servir de mots suivants : « *les choses sont loin d'être nettes quand on considère la jurisprudence européenne ou la jurisprudence française* »⁵⁷⁰.

§ 2. Les modalités de protection de la marque renommée

268. En vertu de l'article L.713-5 du CPI, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant de renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou l'imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La disposition indiquée dans la LPI est différente ; l'article 296 par. 2 point 3) dispose que constitue une contrefaçon l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services quelconques, similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. D'une manière plus littérale que le CPI,

⁵⁶⁹ CS, 10 févr. 2011, IV CSK 393/10 : constitue une marque renommée, au sens de l'article 296 par. 2 point 3) de la LPI, la marque qui est connue par la plupart des consommateurs qui achètent les produits ou services désignés par cette marque, la marque qui attire la clientèle et fournit la fonction de la publicité qui résulte de l'association parmi les consommateurs de cette marque avec de bons attributs ; Cf. CA Wrocław, 3 oct. 2007, I Aca 767/07 : les marques renommées ont un caractère distinctif fort qui résulte des informations et associations positives sur la haute qualité et le prestige de la marque parmi les consommateurs ; CA Wrocław, 3 déc. 2008, I Aca 988/08 : on doit conférer une large étendue de la protection aux marques notoires qui se caractérisent par une valeur de prestige, c'est-à-dire les marques qui sont associées avec des valeurs uniques (surtout concernant la qualité), qui ont une position forte sur le marché et qui attirent la clientèle indépendamment des produits sur lesquels elles sont apposées. On trouve aussi des arrêts qui mettent l'accent uniquement sur la question des attributs de la qualité, p. ex. CA Katowice, 5 avr. 2011, V Aca 77/11.

⁵⁷⁰ M. Vivant, J.-L. Navarro, Code de la propriété intellectuelle, commentaire, Paris 2012.

l'article 296 par. 2 point 3) de la LPI a adopté la disposition de la Directive⁵⁷¹. Néanmoins, dans les deux cas, on voit bien que la protection de la marque renommée dépasse les limites établies par le principe de spécialité. Par conséquent, l'absence de la similitude entre les produits ou services n'exclue pas l'application des dispositions en question.

Il faut noter aussi que l'appréciation de la similitude entre les signes est faite d'une façon différente que dans le cas des marques « régulières ». En plus, il n'y a pas d'obligation de prouver le risque de confusion. Il faut tout de même prouver les autres circonstances. Selon le CPI, c'est le risque que la reproduction ou l'imitation peuvent porter préjudice au propriétaire de la marque ou bien constituer une exploitation injustifiée de cette dernière.

À la lumière de la disposition polonaise, il y a trois cas d'application de l'article 296 par. 2 point 3) de LPI : (1) l'usage d'un signe par un tiers tire indûment profit du caractère distinctif ; (2) l'usage d'un signe par un tiers tire indûment profit de la renommée de la marque ; (3) l'usage d'un signe par un tiers porte préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque⁵⁷².

En présentant les modalités de la protection d'une marque renommée, il faut envisager tout d'abord la question de la similitude des signes (A) et ensuite des critères d'atteinte au droit sur la marque renommée (B).

⁵⁷¹ Selon l'article 5 par. 2 de la Directive, tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Il faut noter que la disposition polonaise concerne « des produits ou des services quelconques », pendant que la Directive concerne « des produits ou services qui ne sont pas comparables ». La solution polonaise élargit donc la protection, car à côté des produits ou des services non comparables, elle permet d'appliquer cette disposition à des produits ou des services similaires ou identiques. L'élargissement adopté par la législation polonaise l'a été aussi par la jurisprudence communautaire (p. ex. CJUE, 9 janv. 2003, C-292/00 Davidoff).

⁵⁷² Il faut noter aussi la différence entre la formulation polonaise et celle de la Directive au niveau des conditions de l'atteinte au droit de la marque.

A. La similitude des signes

269. Pour appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que les signes soient identiques (reproduction) ou similaires (imitation). À défaut d'aucune similitude entre les signes, leur application n'est pas possible. Les règles d'appréciation de l'identité ou de la similitude sont pareilles que pour des marques « régulières ».

Néanmoins, dans le cas d'une marque renommée, il n'est pas nécessaire que le niveau de similitude entre le signe cause un risque de confusion. Par contre, la similitude entre les signes doit permettre d'établir un lien entre eux (association) au consommateur.

Selon la jurisprudence de la CJUE, l'association entre le signe et la marque antérieure qui jouit de renommée est nécessaire pour constater l'atteinte au droit de marque. L'association, c'est la situation où le consommateur associe le signe avec la marque renommée ou, autrement dit, le signe fait penser au consommateur à la marque renommée⁵⁷³. Dans l'arrêt en question, la Cour a disposé qu'il n'était pas exigé qu'il existe un risque de confusion, mais qu'il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents⁵⁷⁴.

⁵⁷³ CJUE, 10 avr. 2008, C-102/07 ; Point 41 : « Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas. Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ». V. aussi : CJUE, 23 oct. 2003, C-408/01 qui était le premier arrêt concernant le « lien » entre un signe et une marque : « La protection conférée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».

⁵⁷⁴ Ibid. point 42.

Sans doute, c'est l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Intel qui est de grande importance s'agissant de l'appréciation globale du lien entre les signes⁵⁷⁵. Dans le jugement en question, la Cour a indiqué les facteurs pertinents qui peuvent être pris en considération : (1) le degré de similitude entre les marques en conflit ; (2) la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ; (3) l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; (3) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ; (4) l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public⁵⁷⁶.

B. Les critères de l'atteinte au droit sur la marque renommée

270. Comme c'était déjà mentionné, trois situations sont prévues par la disposition de l'article 296 par. 2 point 3) de la LPI : (1) risque que l'usage d'un signe par un tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ; (2) risque que l'usage d'un signe par un tiers porte préjudice au caractère distinctif de la marque ; (3) risque que l'usage d'un

⁵⁷⁵ CJUE, 27 nov. 2008, C-252/07. Les faits du litige sont les suivants : Intel Corporation est titulaire de la marque nationale verbale INTEL, enregistrée au Royaume-Uni, ainsi que de diverses autres marques nationales et communautaires constituées du mot « Intel » ou incluant celui-ci. Les produits et les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées sont essentiellement les ordinateurs et les produits et les services informatiques, relevant des classes 9, 16, 38 et 42 au sens de l'arrangement de Nice. Il ressort de la décision de renvoi que la marque INTEL jouit d'une grande renommée au Royaume-Uni pour les produits de microprocesseurs (puces électroniques et périphériques) et les logiciels multimédias et professionnels. CPM United Kingdom Ltd est titulaire de la marque verbale nationale INTEL MARK, enregistrée au Royaume-Uni avec effet au 31 janvier 1997 pour les « services de mercatique et de télémercatique », relevant de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice. Le 31 octobre 2003, Intel Corporation a introduit devant le United Kingdom Trade Mark Registry une demande en annulation de l'enregistrement de la marque INTEL MARK fondée sur l'article 47, paragraphe 2, de la loi sur les marques, en faisant valoir que l'usage de cette marque tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure INTEL ou leur porterait préjudice au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la même loi.

⁵⁷⁶ *Ibid.*, point 42 de l'arrêt.

signe par un tiers porte préjudice à la renommée de la marque⁵⁷⁷. Le CPI indique les conditions d'atteinte à la marque renommée d'une manière différente : (1) la reproduction ou l'imitation d'une marque renommée de nature de porter préjudice au propriétaire ou (2) cette reproduction ou imitation constituent une exploitation injustifiée de cette dernière.

271. Sans doute c'est la jurisprudence de la CJUE qui a déterminé les conditions de protection des marques renommées et influencé les jurisprudences nationales. Ici, il est bon d'évoquer encore une fois l'arrêt Intel⁵⁷⁸ qui était un jugement révolutionnaire quant à la protection de la marque renommée. Tout d'abord, la Cour s'est prononcée sur le lien entre la marque renommée antérieure et le signe postérieur⁵⁷⁹. La Cour a énoncé que le fait que: (1) la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services et (2) ces produits ou ces services, et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, ne sont pas similaires ou ne sont pas

⁵⁷⁷ CJUE, 25 mai 2005, C-67/04, la Cour a reconnu les suivantes formes de l'atteinte à la marque renommée : (1) porter préjudice au caractère distinctif de la marque (dilution). - Ce préjudice est constitué dès lors que la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (point 43 de l'arrêt) ; (2) porter préjudice à la renommée de la marque (tarnishment). - Ce préjudice est constitué lorsque les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée (point 46 de l'arrêt) ; tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (free-riding). - Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation (point 51 de l'arrêt).

⁵⁷⁸ CJUE, 27 nov. 2008, C-252/07.

⁵⁷⁹ *Ibid.* La question préjudicielle était la suivante :

1) Aux fins de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la [directive], lorsque :

a) la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services,

b) ces produits ou ces services ne sont pas similaires ou ne sont pas notablement similaires aux produits ou aux services de la marque postérieure,

c) la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services,

d) la marque antérieure serait évoquée par le consommateur moyen, lorsqu'il rencontre la marque postérieure utilisée pour les services de la marque postérieure, ces éléments suffisent-ils à établir par eux-mêmes i) un 'lien' au sens des points 29 et 30 de l'arrêt [Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité], et/ou ii) un profit indu et/ou un préjudice au sens de cet article ?

notablement similaires et (3) la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services, n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien, au sens de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, entre les marques en conflit⁵⁸⁰.

Ensuite la Cour s'est prononcée sur les conditions d'atteinte à la marque renommée⁵⁸¹. Tout d'abord, la Cour a soutenu l'opinion selon laquelle, lorsqu'il existe un lien entre un signe et la marque renommée on doit apprécier globalement tous les facteurs pertinents, à savoir, s'il y a l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 4 par. 4 sous a) de la Directive ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur⁵⁸². Ensuite, est apparue la question de la preuve. Selon la Cour, le

⁵⁸⁰ Selon la Cour : « il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque. De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure. Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, dans la mesure où l'aptitude d'une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif est d'autant plus forts que cette marque est unique – c'est-à-dire, s'agissant d'une marque verbale telle qu'INTEL, que le mot dont elle est constituée n'a été utilisé par qui que ce soit, pour quelque produit ou service que ce soit, hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et services qu'il commercialise –, il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique ».

⁵⁸¹ La Cour a répondu à la question première – v. note N° 580 et à la troisième qui est la suivante :

« Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, sous a), [de la directive,] quels éléments sont exigés pour satisfaire à la condition du préjudice porté au caractère distinctif ? En particulier, i) la marque antérieure doit-elle être unique ? ii) un premier usage contraire est-il suffisant pour établir le préjudice porté au caractère distinctif ? et iii) l'élément du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure suppose-t-il une incidence sur le comportement économique du consommateur ? »

⁵⁸² Point 42 de l'arrêt indique les facteurs pertinents parmi lesquels peuvent être cités : (1) le degré de similitude entre les marques en conflit ; (2) la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ; (3) l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; (4) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ; (5) l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. De plus, selon la Cour : « s'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de

titulaire de la marque doit apporter « *la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur* »⁵⁸³. La preuve que l'usage de la marque postérieure porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, comme dénonce la Cour, « *suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur* »⁵⁸⁴.

L'arrêt en question cause des controverses dans la doctrine. Il y a des voix prétendant que la Cour, par l'introduction d'exigence de la preuve, a limité la protection conférée aux marques renommées⁵⁸⁵. Néanmoins une partie de la doctrine présente l'opinion que la CJUE n'a pas limité la protection, mais ce sont les cours nationales qui étaient trop libérales dans les affaires concernant les marques renommées⁵⁸⁶.

272. Malgré les doutes autour de l'arrêt Intel, le très récent jugement de la CJUE tente de soutenir la direction y exprimée⁵⁸⁷. La Cour, en suivant l'appréciation dans l'affaire Inter sur la nécessité d'apporter la preuve, définit la notion de « *modification du comportement économique du consommateur moyen* ». Selon la Cour, c'est une condition de nature objective et elle « *ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs* »⁵⁸⁸. Par contre, la Cour a souligné qu'il n'est

la marque antérieure, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise » (point 66 de l'arrêt).

⁵⁸³ Point 71 de l'arrêt.

⁵⁸⁴ Point 77 de l'arrêt.

⁵⁸⁵ R. Skubisz (réd), System Prawa prywatnego, tom 14b, prawo własności przemysłowej, *op. cit.*

⁵⁸⁶ M. Kulikowska, Ochrona renomowanych znaków towarowych w prawie wspólnotowym – na podstawie orzecznictwa ETS, Glosa 2/2009.

⁵⁸⁷ CJUE, 14 nov. 2013, C-383/12 P.

⁵⁸⁸ Point 37 de l'arrêt. De plus, la Cour énonce aussi que : « *Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque*

pas nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice réel, mais le risque sérieux d'un tel préjudice résultant des déductions logiques est admissible. La question la plus importante dans la pratique des litiges c'est de savoir comment apprécier les « *déductions logiques* » et quel doit être leur niveau de concrétisation. La Cour y répond de la manière suivante : « *telles déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions mais (...) ces déductions reposent sur une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce* »⁵⁸⁹. Dans mon opinion, l'application de ces directives dans le cas de ce litige pourrait poser beaucoup de problèmes d'interprétation de la notion des « *pratiques habituelles dans le secteur commercial* ».

Section 2. Le principe de territorialité de la marque

273. Conformément au principe de territorialité, le titulaire de la marque française ne peut pas interdire à un tiers l'usage de la marque hors territoire français⁵⁹⁰. Autrement dit, le droit de marque n'est effectif que sur le territoire où la marque a été enregistrée.

S'agissant du principe de territorialité, la situation est inverse que dans le cas du principe de spécialité ; cette fois-ci, c'est la législation polonaise qui l'exprime *expressis verbis*, pendant que l'article L.713-1 du CPI ne mentionne pas les limites territoriales du droit de marque⁵⁹¹.

antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne crée pas de confusion dans leur esprit ».

⁵⁸⁹ Point 43 de l'arrêt.

⁵⁹⁰ J. Szmidt-Szalewski, *op. cit.*

⁵⁹¹ L.713-1 du CPI dispose tout simplement que le titulaire a le droit de propriété sur cette marque pendant que l'article 153 de la LPI confère le droit exclusif d'usage de la marque sur le territoire polonais.

Le principe de territorialité est omniprésent dans les ordres juridiques de la plupart des pays⁵⁹². La conséquence résultant de ce principe, c'est le fait que le droit de marque ne peut pas être en vigueur uniquement dans une partie du territoire d'un pays⁵⁹³. Il cause cependant des doutes ; dans un premier temps, on va envisager l'application de ce principe dans le cas d'exportation, d'importation ou de transit (§ 1) et ensuite dans le cas d'usage de la marque sur internet (§ 2).

§ 1. La protection de la marque en cas d'exportation, d'importation ou de transit des produits ou services couverts par la marque

274. Il pourrait sembler que la question de la territorialité ne suscitait pas trop de doutes.

Il est intéressant tout de même de savoir, comment interpréter les situations telles que l'importation, l'exportation ou le transit des produits désignés par une marque. Il est utile d'analyser, si l'on peut considérer l'usage de la marque dans les situations mentionnées ci-dessus comme un usage dans le pays d'enregistrement de la marque. La réponse à cette question peut influencer l'atteinte au droit de marque.

275. La question de fabriquer en France les produits désignés par la marque et destinés à l'exportation a été abordée par la jurisprudence française.

Dans l'arrêt *Nutri-Riche*, la Cour d'appel de Paris a estimé dans les circonstances qu'« *aucun élément ne démontre une quelconque commercialisation ou mise sur le marché en France d'un masque de beauté revêtu de la marque Nutri – riche* » et « *il est certes établi et non contesté*

⁵⁹² On peut observer une exception à ce principe dans la loi de Benelux où l'enregistrement dans un pays confère la protection dans tous les trois pays. On considère aussi la marque communautaire comme une exception au principe de territorialité.

⁵⁹³ M. Trzebiatowski [dans :] *System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

que la société SICOS conditionne en France et détient des produits revêtus de la marque Nutri-Riche en vue de leur exportation finale (...) situées dans des pays tiers où ils sont licitement commercialisés ». Cet usage de la marque ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires, car les produits ne sont jamais offerts en France et ils sont détenus uniquement en vue de leur expédition. Dans ce cas-là, la Cour n'a pas constaté de contrefaçon⁵⁹⁴.

Certains auteurs ont souligné que cette décision paraît contradictoire avec la formulation de l'article 716-9 du CPI⁵⁹⁵. Il faut noter que la Cour de cassation n'a pas partagé l'opinion de la Cour d'appel exprimée dans l'arrêt mentionné ci-dessus⁵⁹⁶. La Cour de cassation a indiqué, en effet, qu'est « erroné » le motif « *selon lequel l'usage d'un signe imitant une marque enregistrée, de même que la détention de produits ainsi marqués dans le cadre d'un processus de production et de commercialisation de marchandises, fussent-elles destinées à l'exportation, ne constitueraient pas des actes d'usage du signe dans la vie des affaires* ».

Comme l'indique J. Passa : « *La Cour de cassation pouvait difficilement ne pas désapprouver le raisonnement dès lors que la Cour de justice décide, depuis l'arrêt Arsenal, que l'usage dans la vie des affaires consiste en une utilisation qui « se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé* »⁵⁹⁷.

La Cour a relevé ensuite que « *l'arrêt constate que la société Sicos détient des produits revêtus de la marque « Nutri-Riche », en vue de leur exportation vers des pays tiers dans lesquels il n'est pas contesté qu'ils sont licitement commercialisés, et qu'aucun élément ne démontre une mise sur le marché en France d'un masque de beauté revêtu de la marque Nutri-Riche ; qu'en*

⁵⁹⁴ CA Paris, 4^{ème} ch., 1 juin 2005.

⁵⁹⁵ L.716-9 du CPI - est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 EUR d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante.

⁵⁹⁶ Cass. Com., 10 juill. 2007, N° 05-18.571.

⁵⁹⁷ J. Passa, La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce, Prop. Industr. N° 5, mai 2008, étude 10.

l'état de ces constatations, dont il résulte qu'il n'existait pas de risque que les marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposent de ce droit, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné (...), a fait ressortir qu'en l'occurrence la détention des produits revêtus de ce signe procédait d'un motif légitime, et ainsi justifié sa décision ».

276. En prenant en considération l'exemple de la Pologne, on admet que l'importation et l'exportation peuvent avoir lieu en Pologne, lorsque les produits se trouvent en Pologne avant l'importation et l'exportation. Autrement dit, si les produits sont construits, emballés ou stockés en Pologne dans le but d'exportation, alors il y a usage sur le territoire de la Pologne. Et inversement : s'il y a l'importation des produits en Pologne et ensuite on procède, avec toutes les formalités douanières, par exemple au stockage des produits en Pologne⁵⁹⁸.

Dans mon opinion, il faut prendre aussi en considération la formulation de l'article L.714-5 c) du CPI qui correspond à l'article 169 par. 4 point 2) de la LPI. En vertu de ces dispositions, l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue d'exportation est assimilée à l'usage de la marque. Dans la situation où un tiers utilise la marque de la manière décrite ci-dessus, et que cet usage peut porter atteinte au droit du titulaire qui a enregistré la marque sur le territoire d'action d'un tiers, la contrefaçon n'est donc pas exclue.

277. La question de transit a été abordée par la CJUE⁵⁹⁹. En France, c'est la Cour de cassation qui s'est prononcée sur la licéité du transit par rapport

⁵⁹⁸ *Ibid.*

⁵⁹⁹ CJUE, 23 oct. 2003. La Cour a indiqué, d'une part, on l'a vu, que la mise en œuvre de la protection de la marque suppose une commercialisation des produits en cause et, d'autre part, que la prérogative que le titulaire tient du droit national et qui lui permet a priori de contrôler et faire sanctionner le transit n'entre pas dans l'objet spécifique du droit de marque pour le motif que le

au droit des marques dans l'affaire Dior⁶⁰⁰. La Cour a énoncé : « *qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêts Rioglass et Class International) que l'opération de transit, de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet* ».

Il résulte de l'observation faite par J. Passa que : « *La cour indique bien, en effet, que ' l'opération de transit, de par sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché ' et donc une atteinte au droit en vigueur dans l'État du transit* »⁶⁰¹.

278. En relation avec le transit, on considère que ce n'est point un acte d'usage de la marque sur le territoire de la Pologne. L'idée de transit, c'est

transit n'implique par nature aucune commercialisation du produit dans l'État de transit. Sur ce second point, on sait que seule la prérogative du titulaire comprise dans l'objet spécifique de son droit est de nature à justifier une entrave à la libre circulation intracommunautaire des marchandises ; ce qui, soit dit en passant, laisse entendre, de manière évidemment excessive, que le transit communautaire n'est jamais susceptible d'être sanctionné, étant donné qu'une telle sanction entrave nécessairement la circulation des marchandises, quelles que soient les situations dans les États de provenance et de destination des marchandises.

Class International du 18 octobre 2005 et Montex Holdings du 9 novembre 2006. La cour s'est prononcée à propos de marchandises en provenance d'un État tiers, à statut non communautaire, parce que non mises en libre pratique dans la Communauté, relevant pour cette raison du régime douanier de transit externe. Ce régime s'applique tout aussi bien lorsque les marchandises sont à destination d'un autre État tiers que lorsqu'elles sont destinées à être commercialisées dans un État membre où elles seront dédouanées et mises en libre pratique pour la première fois dans la Communauté. La Cour a souligné que le transit externe ne peut constituer une atteinte au droit de marque dans l'État membre du transit pour le motif que, compte tenu des dispositions du Code des douanes communautaire, les marchandises objets d'un tel transit sont fictivement considérées comme non importées dans la Communauté.

⁶⁰⁰ Cass. Com., 7 juin 2006, N° 04-12.274. La société Parfums Christian Dior a vendu à une société sise hors Union européenne des produits portant des marques dont elle est titulaire. Les produits ont été stockés sous douane à Malte et Dior a été revendu à la société de droit maltais LCD Company qui l'a revendue à la société de droit britannique Shaneel entreprises. Cette marchandise devait transiter par la France et la Grande-Bretagne, puis être livrée à une société de droit américain qui devait la commercialiser aux États-Unis. La marchandise à destination de la Grande-Bretagne a été débarquée à Fos sous le régime de transit externe T1, retenue en France et saisie en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. La société Dior a assigné les sociétés de droit maltais LCD, en sa qualité de vendeur, Smith & Co, expéditeur, ainsi que la société Shaneel en contrefaçon de marques et paiement d'une certaine somme.

⁶⁰¹ J. Passa, la contrefaçon de marque et l'exigence de mise en commerce, *op. cit.*

un simple transport des produits, alors qui fait que les produits désignés par le signe ne sont pas liés d'aucune manière avec le pays de transit⁶⁰².

§ 2. La protection de la marque en cas d'usage sur internet

279. Certainement, les problèmes avec la territorialité du droit de marque peuvent commencer au cours de l'utilisation de la marque sur internet. En France, cette question a été résolue par la Cour de cassation dans l'arrêt rendu dans l'affaire Hugo Boss⁶⁰³.

La Cour a énoncé que : *« l'usage des marques BOSS sur le site internet ne constituerait pas une infraction (...) car ledit site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, n'aurait pas visé le public de France, tout en constatant que ce site était accessible depuis la France et comportait une page d'accueil avec le mot « bienvenue » à destination du public francophone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (....) »*.

À l'occasion, on pourrait se poser la question sur l'efficacité du droit des marques, qui est le droit sans doute national, dans les affaires concernant l'internet. D'après J. Larrieu : *« À l'heure où le commerce électronique se développe un peu partout dans le monde, il n'est pas raisonnable de vouloir réserver l'exclusivité d'exploitation d'un signe sur internet au titulaire d'un droit national »*⁶⁰⁴.

⁶⁰² M. Trzebiatowski, *op. cit.*

⁶⁰³ Cass. Com., 11 janv. 2005, N° 02-18.381. La société HUGO Boss reproche à la société REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN 16 reproductions de marques Boss sur son site internet. Ce site est accessible par les internautes depuis la France et il comporte une page d'accueil avec le mot BIENVENUE à destination du public francophone, mais - à part cela- il est en langue allemande et anglaise et non pas en français.

⁶⁰⁴ J. Larrieu, Le territoire d'une marque sur internet (à propos de l'arrêt de la Chambre commerciale du 11 janvier 2005, Sté Hugo Boss), Prop. Industr. N° 4, avril 2005, étude 9. L'auteur indique que du point de vue de la contrefaçon, le site de e-commerce est dit « passif » quand il n'est pas rédigé en français et quand ses produits ne sont pas proposés à la clientèle française. En droit de la concurrence, où on est familiarisé avec les concepts de « concurrence active » et de « concurrence

280. En Pologne, on se réfère à l'arrêt de la CJUE dans l'affaire L'Oréal (Ebay). L'atteinte au droit de marque polonaise par l'usage de la marque par un tiers sur internet dépend du fait, si l'offre ou la publicité concernant cette marque est accessible depuis le territoire de la Pologne et est destinée aux consommateurs polonais⁶⁰⁵.

passive », l'analyse est très différente. Il s'agit là aussi de savoir si un agent économique recherche activement des clients sur un territoire qui lui est interdit. La création d'un site Web par le distributeur d'un réseau exclusif est-elle considérée comme une forme de vente active vers les territoires protégés ? En général, non. « Si un client visite sur internet le site d'un distributeur et prend contact avec ce dernier et si ce contact débouche sur une vente, et aussi une livraison, il s'agit là d'une vente passive. La langue utilisée sur le site en question ou dans la communication ne joue normalement aucun rôle à cet égard. Dans la mesure où un site internet n'est pas clairement conçu de manière à atteindre en premier lieu des clients se trouvant à l'intérieur d'un territoire ou d'un groupe de clientèle exclusivement concédés à un autre distributeur, par exemple en utilisant des bandeaux publicitaires ou des liens dans les pages de fournisseurs d'accès visant spécifiquement la clientèle concédée, ce site n'est pas considéré comme une forme de vente active ». Par conséquent, en droit de la concurrence, seul le site qui envoie des spams ciblés ou une « newsletter » aux clients du territoire protégé, ou qui contient des métatags trompeurs destinés à détourner lesdits clients, est considéré comme « actif ». Il en faudra beaucoup moins pour qu'il le soit du point de vue du droit des marques. Peut-on continuer à donner des sens différents aux mêmes expressions dans deux branches voisines du droit ?

⁶⁰⁵ CJUE, 27 juill. 2011, C-324/09. Selon la Cour : « Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d'une marque enregistrée dans un État membre de l'Union ou d'une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l'Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l'Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d'une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l'objet d'une offre à la vente ou d'une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s'opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou à l'article 9 du règlement (CE) N° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, s'il existe des indices pertinents pour conclure qu'une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci ».

Chapitre 3

Les autres limites posées à la protection de la marque

281. Le droit des marques, en tant que partie intégrante du droit de la propriété intellectuelle, ne constitue qu'un élément dans tout le système juridique. D'où, certaines limites au droit de marque qui ne proviennent pas forcément du droit de marque ou des droits de propriété intellectuelle, mais d'une autre branche du droit.

Le but de ce chapitre consiste à essayer de présenter une sélection des autres branches ou disciplines du droit qui peuvent influencer le droit de marque et, par conséquent, le limiter.

Il est intéressant de noter que la limitation du droit des marques résulte parfois du besoin de la protection d'un autre bien, par exemple la liberté d'expression.

282. Dans un premier temps, on va aborder la question de la liberté d'expression et son influence sur la protection résultant du droit des marques. Il est utile de noter que c'est une rencontre intéressante, lorsque la liberté d'expression est une valeur protégée au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France et au niveau constitutionnel en Pologne. On avait déjà mentionné la liberté d'expression, surtout en relation avec l'interprétation de l'usage de la marque dans la vie des affaires (Section 1).

J'ai choisi aussi le domaine de la publicité comparative comme l'exemple de la limitation posée au droit des marques. C'est un exemple intéressant qui montre comment l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires, et pour des produits et services pareils, peut être qualifié de licite. Plus particulièrement, on envisagera une approche communautaire à ce sujet (Section 2).

À la fin, il est utile de présenter l'exemple de la limitation du droit des marques instauré en faveur des tiers. C'est aussi une occasion de présenter les solutions propres au droit polonais qui n'apparaissent pas en droit français (Section 3).

Section 1. Les limites issues du respect de la liberté d'expression

283. Certes, la liberté d'expression, c'est une des libertés les plus fondamentales qui puissent être conférées à une personne. Elle était déjà présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789⁶⁰⁶. Elle est aussi incluse dans la Convention européenne des droits de l'homme⁶⁰⁷. En Pologne, c'est l'article 54 de la Constitution de la Pologne du 2 avril 1997 qui admet le principe de la liberté d'expression⁶⁰⁸. En France, ce principe a été aussi confirmé au niveau constitutionnel⁶⁰⁹.

284. En prenant en considération l'expression utilisée dans l'article 10 de la CEDH, il faut noter que la notion de « *la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées* » paraît très vaste. Le terme de « communiquer des informations ou des idées » porte sur

⁶⁰⁶ L'article XI : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi

⁶⁰⁷ L'article 10 de la CEDH : toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

⁶⁰⁸ L'article 54 : il est garanti à chacun la liberté d'exprimer ses opinions et de collecter ainsi que de divulguer les informations.

⁶⁰⁹ Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

toutes les formes de communication, indépendamment de la façon de les communiquer⁶¹⁰.

Le but de cette thèse ne concerne pas l'analyse de la collision entre la liberté d'expression et le droit des marques, mais se concentre plutôt sur les situations où l'usage de la marque par un tiers, sans accord du titulaire, peut être justifié par le principe de la liberté d'expression.

Certains auteurs indiquent que plusieurs situations où un tiers fait usage de la marque d'autrui peuvent être analysées du point de vue de la liberté d'expression. Ils évoquent des situations comme : (1) publicité comparative ; (2) usage de la marque dans un but informatif ; (3) communication publique où la marque n'est qu'un symbole et elle ne concerne pas les produits ou services désignés par la marque ni son titulaire ; (4) but artistique – la parodie et la satire et (5) expression scientifique⁶¹¹. Ce dernier cas va être analysé dans un premier temps (§ 1) et ensuite on va envisager les limites de la liberté d'expression (§ 2).

§ 1. La liberté d'expression, source de limitation du droit sur la marque

285. Il est particulièrement intéressant d'observer comment la liberté d'expression influence le droit des marques dans le cas des parodie, satire ou critique.

Ces situations ont lieu presque toujours à l'occasion des événements publiquement importants et qui n'ont pas pour but de faire usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires, ce qui était déjà confirmé par la jurisprudence (voir le chapitre précédent). L'usage des marques dans ces situations n'est pas fait non plus en tant que marque, il n'a donc pour but ni de distinguer les produits ou services, ni de montrer aucun lien commercial avec le titulaire.

⁶¹⁰ K. Szczepanowska-Kozłowska, Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, ZNUJ/1/5-28

⁶¹¹ *Ibid.*

Ensuite, il faudrait présenter une sélection de jugements rendus par la jurisprudence française en matière d'application de l'exception de la parodie et de la polémique au sujet du droit des marques.

A. La parodie et la polémique

286. Il faut admettre que le problème de la limitation du droit de marque dans le cas de la parodie n'a pas été abordé en droit polonais. Par contre, la question de l'usage de la marque d'autrui à des fins de parodie semble apparaître assez souvent en France. Par conséquent, c'est la jurisprudence française qui s'occupe de ce problème.

Tout d'abord, il est utile d'indiquer comment on définit la notion de la parodie dans le domaine des marques. Elle est sans doute connue en droit d'auteur qui reconnaît sa licéité. En vertu de l'article L.122-4 4^{ème} du CPI, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

En Pologne, l'article 29 de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, qui correspond à celui du CPI, dispose qu'il est permis de citer dans les œuvres des fragments des œuvres déjà divulguées ou de petites œuvres tout entières dans le but d'explication, d'une analyse critique, d'enseignement et des lois du genre.

Il faut noter qu'en droit polonais ce n'est que la citation de l'œuvre originale qui est possible pendant qu'en droit français l'usage de toute l'œuvre semble possible. Bien que l'article 29 de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins ne mentionne pas *expressis verbis* la parodie, c'est la doctrine qui unanimement accepte la parodie dans l'étendue des lois du genre⁶¹².

287. Il faut noter que de l'autre côté de la liberté d'expression, il y a le droit de propriété qui est aussi exprimé directement dans l'article 14 de la même

⁶¹² E. Traple [dans :] Prawo autorskie i prawa pokrewne, komentarz, LEX 2011.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme certains auteurs français soutiennent que cet article s'applique au droit de la marque, il faut se poser la question de savoir, si « *la fonction spécifique de la marque laisse-t-elle la place à l'exception classique de parodie élaborée dans le cadre du droit d'auteur ou justifie-t-elle un régime propre?* »⁶¹³.

288. Premièrement, il a été jugé que l'exception de la parodie décrite en droit d'auteur ne s'applique pas aux droits des marques⁶¹⁴.

Dans l'affaire en l'espèce, la Cour a ajouté que l'usage qui a été fait de la marque appartenant à la société HASBRO, dans le cadre de la campagne pour l'élection de l'assemblée générale de la MNEF, est exclusif de tout effet humoristique.

La doctrine française n'était pas d'accord ; une partie, par exemple F. Pollaud-Dulian, confirme que l'exception de la parodie décrite dans l'article L.122-5-4 du CPI est propre à la propriété littéraire et artistique et ne peut pas être appliquée en relation avec les marques⁶¹⁵. A. Bertrand indique par contre que l'exception de la parodie créée par un droit d'auteur est transposable aux marques en vertu de l'article 711-4⁶¹⁶ du CPI et donc « *la parodie, le pastiche ou la caricature d'une création intellectuelle protégée en*

⁶¹³ E. Baud, S. Colombet, La parodie de marque : vers une érosion du caractère absolu des signes distinctifs ? Dalloz 1998.

⁶¹⁴ CA Paris, 4^{ème} ch., 31 oct. 2001. Les faits ont été les suivants : la société de droit américain HASBRO INC est propriétaire de la marque figurative représentant le plateau du jeu de Monopoly pour désigner les jeux de société et éléments de jeux de négoce de biens immobiliers ou autres, monnaie factice, classeurs et casiers à monnaie adaptés à ladite monnaie factice pour être utilisée au cours des jeux, produits relevant de la classe 28. Dans le cadre de la campagne pour l'élection des représentants à l'Assemblée générale nationale de la MNEF, des affiches promouvant la liste dénommée « changer la MNEF », représentant le plateau du jeu de Monopoly, ont été apposées à l'intérieur des universités et à proximité des lieux de vote. Estimant que cette représentation portait atteinte à sa marque, HASBRO a saisi le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.713-5 du CPI. Le TGI a dit qu'en reproduisant ou en faisant reproduire la marque sur des affiches, l'UNEF-ID et la société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER ont porté atteinte à cette marque renommée.

⁶¹⁵ F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*

⁶¹⁶ L.711-4 du CPI dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur.

*droit d'auteur licite au regard de l'article L.122-5-4 du CPI est également licite au regard du droit des marques »*⁶¹⁷.

On peut encore mentionner l'opinion de M. Vivant qui a lié la possibilité d'utiliser la marque avec ses fonctions. Selon lui, le monopole du titulaire de la marque concerne uniquement l'usage de la marque qui empêche de fournir la fonction de la marque. D'où, il serait excessif de permettre au titulaire d'interdire l'utilisation de la marque à des fins humoristiques qui ne porte pas atteinte à la fonction de la marque⁶¹⁸.

289. C'est surtout la Cour de cassation qui a ouvert la voie de l'application de l'exception de parodie au droit de marque. Dans un premier arrêt, la Cour a statué que, selon l'article 9 du code civil, *« chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction, sous forme de caricature, n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression »*⁶¹⁹.

Avec l'arrêt de l'Assemblée plénière du 12 juillet 2000, la Cour de cassation approuvait l'arrêt attaqué qui avait fait renoncer M. Calvet à sa demande dirigée contre les « Guignols de l'Info », aux motifs qu'il constatait que *« les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. Calvet, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression, sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique »*⁶²⁰.

Par conséquent, la Cour a estimé qu'il n'y a aucun risque de confusion relevant de la liberté d'expression et que l'émission satirique ne peut pas être sanctionnée au titre de la contrefaçon de la marque⁶²¹.

⁶¹⁷ A. R. Bertrand, *op. cit.*

⁶¹⁸ M. Vivant, Touche pas à mon filtre, droit de marque et liberté de création ; de l'absolu et du relatif dans le droit de la propriété intellectuelle, JCP 1993.

⁶¹⁹ Cour cass. 13 janv. 1998.

⁶²⁰ Cour cass. Ass. Plén., 12 juill. 2000.

⁶²¹ J. Szmids-Szalewski, *op. cit.*

B. Les apports jurisprudentiels à la question de l'articulation entre l'usage de la marque et la liberté d'expression

290. Dans l'affaire Greenpeace France c. Esso, les faits du litige étaient les suivants : les sites internet de l'association Greenpeace, à l'occasion de l'une de ses campagnes de défense de l'environnement, comportent l'information : « *Stop ESSO. Leurs actions montent, le thermomètre aussi* ». Les deux « s » dans la marque « Esso » ont été remplacés par \$\$ (symbole de dollars américains). Esso a engagé devant le TGI de Paris une action en contrefaçon.

Dans cette affaire, la Cour s'est référée directement au principe de la liberté d'expression en constatant qu'elle « *implique que, conformément à son objet statutaire, l'association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site d'internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles (...)* ».

Ensuite, la Cour a souligné que le caractère d'utilisation par Greenpeace de la marque ESSO montre clairement le but d'un tel usage qui est de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l'environnement et pas de promouvoir la commercialisation de produits ou services en faveur de Greenpeace. Par conséquent, cet usage reste étranger à la vie des affaires.

291. Dans la doctrine polonaise, on observe que les jugements dans les affaires Danone (qui vont être présentés ci-après) et Greenpeace montrent la dualité suivante : d'une part, il y a liberté d'expression qui doit être prise en considération et, d'autre part, le caractère d'usage de la marque qui doit être considéré en prenant en considération le but d'usage de la marque d'autrui. Par conséquent, les affaires où clairement il y a un conflit entre la liberté d'expression et le bon nom de l'entreprise ou ses signes distinctifs doivent

être résolues sur la base de la responsabilité civile résultant du droit commun et non pas du droit des marques⁶²².

292. Il faut indiquer aussi l'arrêt de la Cour de cassation concernant la licéité d'usage de la marque d'autrui pour la parodier et la détourner de manière satirique, mais dans un but publiquement important – la santé⁶²³. La Cour a statué clairement que : *« en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel », à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés »*.

La Cour encore une fois a estimé que l'association n'a pas abusé de sa liberté d'expression, ce qui implique qu'elle considère qu'un usage de la marque à des fins de critique ou de parodie est licite car justifié par la liberté d'expression⁶²⁴.

⁶²² E. Traple, *op. cit.*

⁶²³ Cass. Civ., 19 oct. 2006, N° 05-13.489. Le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT), qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, a conçu, dans le cadre d'une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme visant principalement les adolescents, une série d'affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque « Camel » et se présentant comme suit : - en haut de l'affiche, sous le bandeau portant le titre « campagne du timbre 2001-2002 », était inscrit, en lettres de même taille et de même couleur que la marque originale, le slogan « te laisse pas rouler par la cigarette » ; - les éléments figuratifs de l'affiche consistaient en la reproduction d'un dromadaire efflanqué reposant à terre sur ses membres repliés ; - le nuage de fumée s'échappant de la cigarette placée entre les lèvres de l'animal avait la forme d'une tête de mort ; - l'animal s'exprimait ainsi : « La clope c'est pire que la traversée du désert... » ; que d'autres affiches et timbres parodiaient les paquets de cigarettes d'une autre marque ; que la société JT International, qui fabrique les cigarettes de marque Camel en France, a assigné le CNMRT, sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3, L.713-5 et L.716-9 du code de la propriété intellectuelle pour voir mettre fin aux agissements litigieux et qu'au cours de l'instance, la société Japan Tobacco, titulaire des marques, est intervenue volontairement à l'instance ; que ces deux sociétés ont invoqué subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil en incriminant des agissements parasitaires et des dénigrements .

⁶²⁴ Ch. Geiger, Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique, Rec. Dalloz, 2007 p. 884.

§ 2. Les limites de la liberté d'expression

Il est évident que le principe de la liberté d'expression connaît des limites. Dans un premier temps, on va envisager l'influence de ce principe sur la protection de la marque (A), ensuite les cas de l'abus de la liberté d'expression (B).

A. La liberté d'expression, limite naturelle au droit sur la marque ?

293. On peut trouver des opinions, comme celle de J. P. Clavier, selon lesquelles : « à vrai dire, c'est avant tout la limite naturelle du droit des marques qui permet à ses signes de devenir le support d'une campagne orchestrée par des opposants, et il n'est sans doute pas nécessaire d'appeler à la rescousse la liberté d'expression, ni droit à la caricature excipée du droit d'auteur pour y parvenir »⁶²⁵.

Bien que l'auteur n'élabore pas cette conclusion et que, surtout, il n'explique pas la notion de « *limite naturelle* », d'après nous, on pourrait se référer ici, encore une fois, aux articles qui définissent la marque.

En vertu de l'article 120 de la LPI et L.711-1 du CPI, l'essence de la marque consiste à distinguer les produits ou les services d'une entreprise des produits et services d'une autre entreprise. En plus, conformément à la loi polonaise et communautaire, l'atteinte au droit de marque concerne l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires. Tous ces facteurs peuvent conduire à la conclusion que si l'usage de la marque n'a pas pour but de distinguer les produits ou services, il reste hors la vie des affaires et que cela suffit donc pour exclure la possibilité de contrefaçon. À cet égard, on pourrait discuter de la « *limite naturelle* » de la marque. On pourrait aussi résumer cette observation de la façon suivante : « *le droit de marque n'existe que par*

⁶²⁵ J. P. Clavier, Marques et droits des tiers – vers un droit des « marques-médias », Propr. Indust. N° 7, Juill. 2004, étude 13.

*rapport aux produits et services désignés par l'enregistrement et il ne protège que contre les utilisations concurrentielles c'est-à-dire les utilisations dans le domaine économique »*⁶²⁶.

D'autre part, il est nécessaire de signaler que même l'usage de la marque hors la vie des affaires, qui ne sert pas à distinguer les produits ou services, peut être susceptible de porter atteinte aux intérêts du titulaire. À titre d'exemple, on pourrait indiquer l'atteinte au bon nom de l'entreprise qui est titulaire de la marque. D'où, le doute concernant le besoin de protéger cette sphère de l'activité du titulaire. De toute façon, en relation avec le principe de la liberté d'expression, il faudrait envisager que la solution de ce conflit ne se trouve pas forcément au sein du droit des marques, mais dans les règles générales de la responsabilité civile.

B. L'abus de liberté d'expression, source de restauration de la protection de la marque

294. L'affaire *jeboycottedanone*⁶²⁷ (Danone) est utile pour observer le conflit entre la liberté d'expression et le besoin de protéger les intérêts du titulaire.

Une association avait enregistré les mots *jeboycottedanone* comme nom de domaine pour dénoncer le plan de restructuration de la branche biscuiterie Gervais-Danone et ses répercussions sur les salariés. Ce thème avait été développé sous le titre « *Les êtres humains ne sont pas des yaourts* » et le site proposait à ses visiteurs la signature d'une charte du consommateur et un guide de boycott, chacun de ses chapitres étant précédé d'un logo en forme de polygone de couleur bleue où se lisait, en lettres blanches, « *jeboycottedanone* ».

Le Tribunal de grande instance de Paris, d'une part, a jugé licite l'utilisation du terme Danone dans le nom de domaine, car il répondait « à une référence

⁶²⁶ Ch. Geiger, *op. cit.*

⁶²⁷ CA Paris, 4^{ème} ch., 30 avr. 2003

nécessaire pour indiquer la destination du site polémique, qu'associé au terme très explicite « jeboycotte », il ne peut conduire, dans l'esprit du public, à aucune confusion quant à l'origine du service offert sous ce nom », mais, d'autre part, il a interdit l'usage du logo, car il était « la reproduction servile des marques semi-figuratives notoirement connues de la demanderesse », une telle référence n'étant, par ailleurs, « nullement indispensable à l'objectif allégué par le défendeur ».

Comme l'indique B. Edelman : *« cette décision était profondément ambiguë : certes, au nom de la liberté d'expression, le terme Danone pouvait être utilisé, car il était exclusif de toute confusion mais, par ailleurs, l'utilisation du logo était interdite, puisqu'il s'agissait d'une reproduction servile de la marque. En d'autres termes, la contrefaçon était constituée d'abus de la liberté d'expression ; elle faisait, paradoxalement, le lien entre la sphère du commerce et la sphère de la polémique »*⁶²⁸.

Or, lorsqu'il n'y a pas de contrefaçon en vertu du droit des marques, on pourrait quand même se demander, s'il y a des actions possibles à entreprendre dans la situation où un tiers, par l'usage des signes distinctifs de l'entreprise, porte atteinte à son bon nom ?

Il n'est pas à douter que la liberté d'expression a ses limites et qu'une utilisation abusive pourrait produire une responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil français⁶²⁹.

Nous avançons la thèse selon laquelle, en Pologne, cette entreprise devrait assigner une entité pour atteinte aux biens personnels (droits de la personnalité)⁶³⁰. En dehors de cette étude, il reste à délimiter la frontière entre le principe de la liberté d'expression et une atteinte possible au bon

⁶²⁸ Ibid.

⁶²⁹ Ch. Geiger, *op cit.*

⁶³⁰ En vertu de l'article 23 du code civil, les droits de la personnalité, notamment la santé, la liberté, l'honneur, la liberté de conscience, le nom et le pseudonyme, l'image, la création scientifique et artistique, restent protégés par le droit civil, nonobstant toute autre protection imposée par les dispositions d'autres branches du droit. Quoique le Code civil ne définisse pas les droits de la personnalité, la doctrine juridique et la jurisprudence ont, au cours des années, toutes les deux formulé un avis selon lequel lesdits droits sont considérés comme valeurs comprenant l'intégrité physique et psychique de chaque individu, son individualité, dignité et position sociale. Cet article s'applique également aux biens personnels de la personne morale (l'article 43 du Code civil).

nom de l'entreprise. Il semblerait qu'en droit français, en cas d'excès de langage, ce sont aussi les dispositions du code civil qui pourront être appliquées⁶³¹. Dans certaines circonstances, il serait aussi possible d'appliquer les dispositions de la loi du 16 avril 1993 contre la concurrence déloyale.

Il est donc possible que, même dans le cas où la cour ne peut pas constater de contrefaçon sur la base du droit des marques, en fonction du caractère d'usage de la marque, il est possible de constater qu'un tel usage parodique ou satirique est abusif.

Dans l'affaire *Areva c. Greenpeace*, qui était décrite dans le chapitre antérieur, à défaut de contrefaçon, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d'appel ont admis que les limites de la liberté d'expression avaient été dépassées et qu'il y avait eu dénigrement de la marque, et Greenpeace en a été tenu pour responsable sur la base de l'article 1382 du code civil.

Section 2. Les limites issues de l'admission de la publicité comparative

295. Quand on décrit les limites possibles du droit de marque, il est nécessaire de se référer à la question d'usage de la marque d'autrui dans la publicité. Plus particulièrement, on va envisager un tel usage dans la publicité des produits propres à l'entité qui fait la publicité. Il est nécessaire donc de répondre à la question, si l'usage de la marque d'autrui pour faire la publicité de ses propres produits ou services dans un but informatif peut constituer une atteinte au droit de marque ?

Cette question est notamment actuelle en relation avec la publicité comparative qui consiste à comparer les produits du concurrent avec ses propres produits. Dans cette situation, il est indispensable de se référer aux produits ou services du concurrent en utilisant les marques appropriées. Le droit des marques, comment réagi-t-il ?

⁶³¹ J. P. Clavier, *op. cit.*

296. La publicité comparative est définie au niveau national⁶³² ainsi que celui communautaire⁶³³. En vertu de l'article 2 de la Directive 2006/114/CE, on entend par publicité comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent⁶³⁴. Il faut souligner que la publicité comparative doit fournir les conditions appropriées pour être licite⁶³⁵.

⁶³² En France, la publicité comparative est définie comme « la comparaison entre un ou plusieurs produits ou services de même marque ou des marque différentes d'une même catégorie (la définition du Comité national de la consommation, avis du 3 avril 1984, BOCC, 15 janvier 1986). La publicité comparative a été autorisée par la loi N° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, aujourd'hui codifiée aux articles L.121-8 et suivants du code de la consommation.

En Pologne, c'est la loi du 16 avril 1993 contre la concurrence déloyale qui règle la publicité comparative. En vertu de l'article 16 par. 3 constitue une publicité comparative la publicité qui permet explicitement ou implicitement de reconnaître un concurrent ou les produits ou les services offerts par le concurrent. Elle est autorisée à condition qu'elle ne soit pas contraire aux bonnes mœurs.

⁶³³ Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (Journal officiel NN L 376 du 27/12/2006 p. 0021-0027 (avant Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative).

⁶³⁴ Par « publicité » on entend : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

⁶³⁵ En vertu de l'article 4 de la Directive 2006/114/CE, pour ce qui est de la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

- a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») [7] ;
- b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
- c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix ;
- d) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent ;
- e) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation ;
- f) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ;
- g) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés ;

Il est aussi à noter que c'est surtout la jurisprudence communautaire qui a précisé la notion de la publicité comparative⁶³⁶ et décrit la relation entre les dispositions concernant la publicité comparative et celles concernant le droit de marque.

Du point de vue du sujet de ce chapitre, il est utile d'analyser surtout l'approche jurisprudentielle concernant les conditions dans lesquelles l'usage de la marque d'autrui dans la publicité comparative ne constitue pas une atteinte au droit de marque. Dans un premier temps, on va analyser l'arrêt rendu dans l'affaire O2 Holdings (§ 1) et ensuite dans l'affaire L'Oréal (§ 2).

§ 1. L'affaire O2 Holdings c. Hutchison 3G

297. Pendant que l'arrêt Toshiba⁶³⁷ a eu pour vocation de préciser la notion de la publicité comparative, l'arrêt O2 Holdings⁶³⁸, déjà décrit dans le chapitre

h) elle n'est pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

⁶³⁶ CJUE, 25 oct. 2001, C-112/99. La Cour a énoncé que : « Les articles 2, point 2 bis, et 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doivent être interprétés en ce sens que peut être considérée comme de la publicité comparative comparant objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens l'indication, dans le catalogue d'un fournisseur de pièces de rechange et de consommables destinés aux produits d'un fabricant d'appareils, des numéros d'articles (numéros OEM) attribués par ce dernier aux pièces de rechange et aux consommables qu'il commercialise lui-même ».

⁶³⁷ Toshiba Europe distribue, en Europe, des photocopieurs ainsi que des pièces de rechange et des consommables qui s'y rapportent. Katun commercialise, elle aussi, des pièces de rechange et des consommables qui peuvent être utilisés pour les photocopieurs Toshiba. Afin d'identifier les modèles de ses photocopieurs, Toshiba Europe utilise des désignations spécifiques, par exemple Toshiba 1340. Pour identifier ses fournitures, elle emploie également des signes spécifiques, appelés désignations d'articles. En outre, chaque article est assorti d'un numéro de commande, appelé numéro d'article. Dans les catalogues de Katun, les pièces de rechange et les consommables sont classés en catégories regroupant les produits spécifiques à un groupe de modèles déterminés de photocopieurs Toshiba. On y mentionne, par exemple, les « [p]roduits Katun pour photocopieurs Toshiba 1340/1350 ». Chaque liste de pièces de rechange et de consommables est composée de quatre colonnes. Dans la première colonne, intitulée « Numéro d'article OEM », se trouve le numéro de commande de Toshiba Europe pour le produit correspondant commercialisé par celle-ci. Selon la juridiction de renvoi, le signe « OEM » signifie, sans contestation possible, « Original Equipment

antérieur à propos du caractère d'usage de la marque d'autrui, s'est exprimé sur un tel usage dans la publicité comparative.

Comme on verra, la position de la Cour était en faveur de la publicité comparative. Seule la Cour a admis elle-même dans l'arrêt que : « *le législateur communautaire a considéré que la nécessité de favoriser la publicité comparative commandait de limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque* »⁶³⁹.

298. Dans l'affaire en l'espèce, la Cour a dû répondre à la question suivante : « *lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier le prix) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier le prix) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, [paragraphe 1], sous a), soit de l'article 5, [paragraphe 1], sous b), de la directive 89/104 ?* ».

C'était donc une bonne occasion pour la CJUE de déterminer la relation entre les dispositions de la Directive 89/104 et la Directive 84/450.

Tout d'abord, ce qui est discutable, la Cour a établi que l'usage par un tiers dans la publicité comparative d'un signe identique ou similaire à la marque pouvait constituer l'usage au sens de l'article 5 par. 1 et par 2 de la Directive.

Manufacturer » (fabricant de l'équipement d'origine) dans le secteur commercial concerné. La deuxième colonne, intitulée « Numéro d'article Katun », contient le numéro de commande de Katun. La troisième colonne contient une description du produit. La quatrième colonne mentionne le numéro du ou des modèles déterminés auxquels le produit est destiné.

⁶³⁸ CJUE v12 juin 2008, C-533/06.

⁶³⁹ Point 39 de l'arrêt. Le but de la favorisation, c'est : le fait que la publicité comparative « peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs » et, au cinquième considérant, qu'elle « peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt » (point 38).

Ce qui est douteux, c'est le fait que l'idée d'usage de la marque d'autrui dans la publicité comparative fasse identifier les produits ou services du concurrent à l'annonceur. En constatant qu'un tel usage peut constituer l'usage au sens de l'article 5 par. 1 et par 2 de la Directive, la Cour semble assimiler un tel usage avec l'usage en vue d'identifier les produits ou services de l'annonceur lui-même⁶⁴⁰.

Certains auteurs reprochent que la Cour a admis une interprétation trop étendue de la notion d'usage prévue par l'article 5 par 1 et par. 2 de la Directive⁶⁴¹.

Sur la relation entre les dispositions sur la publicité comparative et les marques, la Cour a énoncé que le titulaire ne pouvait pas interdire l'usage de sa marque dans la publicité comparative, lorsqu'elle fournit toutes les conditions de licéité prévues par la Directive 84/450⁶⁴².

Il faut donc constater, en termes les plus sommaires, que le droit de la publicité comparative constitue une exception au droit de marque applicable,

⁶⁴⁰ Selon J. Passa (op. cit) : « on notera seulement que la Cour aurait pu considérer, dans la ligne de sa jurisprudence en matière de marques, que l'usage de la marque du concurrent dans une publicité comparative licite ne relève pas, par nature, du droit sur la marque et échappe en conséquence à toute condamnation sur un tel fondement indépendamment même des dispositions sur la publicité comparative. Le raisonnement aurait certes fait fi des dispositions précitées des considérations 13 à 15 de la directive N° 97/55/CE, ou aujourd'hui de la directive 2006/114/CE qui, on l'avait vu, érigent le régime de la publicité comparative en exception à un droit exclusif entendu comme opposable par hypothèse ».

⁶⁴¹ Ł. Wściubiak, Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie – wybrane orzecznictwo TS, Glosa 1/2010.

⁶⁴² On souligne que la Cour, dans le point 6 de l'arrêt, s'est référée aux considérations de la directive 97/55 :

« (13) considérant que l'article 5 de la [...] directive 89/104 [...] confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits ;

(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial ;

(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief ».

lorsque les conditions de licéité d'une telle publicité sont satisfaites et que celle-ci fait référence à une marque du concurrent visée⁶⁴³.

De plus, la Cour a souligné que si, le cas échéant, il y a les conditions fournies pour appliquer l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive, il n'est donc pas possible qu'une telle publicité comparative soit conforme aux dispositions de la Directive 84/450.

299. Indépendamment, la Cour a envisagé l'usage d'un signe similaire à la marque en analysant les conditions d'application de l'article 5 par 1 sous b) de la Directive. Dans ce contexte, elle a admis que, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, le titulaire n'est pas autorisé d'interdire l'usage du signe par un tiers, même si dans la publicité comparative un tel usage ne fournit pas toutes les conditions de licéité indiquées dans la Directive 84/450. Cette interprétation résulte tout simplement de l'appréciation du risque de confusion comme un facteur nécessaire pour appliquer l'article 5 par. 1 sous b) de la Directive.

300. Il faut noter que cet arrêt a rencontré la critique. En France, il a été relevé que cet arrêt avait établi une définition trop large de la publicité comparative d'une part et – de l'autre - qu'il a interprété les conditions de licéité de ladite publicité avec une souplesse exagérée⁶⁴⁴. En Pologne, on a reproché que la notion d'usage de la marque d'autrui, au sens de l'article 5 de la Directive, avait été déterminée d'une manière trop vaste et que, par conséquent, l'arrêt avait discuté l'idée d'usage de la marque à titre de marque comme la condition *sine qua non* de l'atteinte au droit de marque⁶⁴⁵. Comme la critique polonaise a déjà fait l'objet de débat dans le chapitre précédent, on n'abordera que les remarques de la doctrine française.

⁶⁴³ J. Passa, Les rapports entre droit des marques et droit de la publicité comparative : un risque d'affaiblissement de la protection de la marque (à propos des affaires préjudicielles O2 Holdings et L'Oréal c/Bellure), Prop. Industr. N° 10, oct. 2008, étude 20.

⁶⁴⁴ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁶⁴⁵ J. Dudzisz, R. Skubisz, *op. cit.*

301. Premièrement, la définition de la publicité comparative établie par l'arrêt Toshiba paraît trop large. En admettant que « *pour qu'il y ait une publicité comparative (...) il suffit donc qu'il existe une communication sous une forme quelconque faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre. Il importe peu, à cet égard, qu'il existe une comparaison entre les biens et les services offerts par l'annonceur et ceux du concurrent* »⁶⁴⁶, la Cour n'a pas considéré la comparaison comme un élément constitutif de la publicité comparative⁶⁴⁷. Comme l'indique J. Passa : « *il est dès lors regrettable que cette condition d'une comparaison n'apparaisse pas dans les définitions de la publicité comparative données par la directive et par la cour, tout particulièrement lorsque l'existence d'une telle publicité est invoquée comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon de marque* »⁶⁴⁸.

Par rapport aux conditions de licéité de la publicité comparative, on reproche aussi une souplesse excessive, lorsque la Cour a jugé que « *les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens favorable à celle-ci* »⁶⁴⁹. On remarque aussi que l'exigence prévue par l'article 4 - comparaison des produits ou services « *objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix* » (l'article 4 c) de la Directive 2006/114) - n'a pas été satisfaite en relation avec les numéros d'articles du fabricant d'appareils en regard des numéros d'articles d'un fournisseur concurrent⁶⁵⁰.

⁶⁴⁶ Point 31 de l'arrêt Toshiba.

⁶⁴⁷ Dans l'arrêt O2, la Cour a confirmé l'opinion en vertu de laquelle c'est l'identification (explicite ou implicite) d'un concurrent de l'annonceur ou de ses produits ou services qui est essentielle et non pas la comparaison.

⁶⁴⁸ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.* L'auteur indique que cette définition élargie n'était pas acceptée par la jurisprudence française. En vertu du jugement de la Cour d'appel de Paris, « *en absence de toute comparaison entre les appareils MC Peel et la crème Refinish – comparaison qui en ferait ressortir objectivement les caractéristiques et les différences – la société L'Oréal ne peut soutenir que cet usage s'inscrirait dans le cadre d'une publicité comparative* » (CA Paris, 4 juill. 2006).

⁶⁴⁹ Point 37 de l'arrêt Toshiba.

⁶⁵⁰ Les points 38 et 38 de l'arrêt Toshiba : « dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, la mention des numéros d'articles du fabricant d'appareils en regard des numéros d'articles d'un fournisseur concurrent permet au public d'identifier avec précision les produits du fabricant

302. A. Golliard–Monaural indique que l’approche communautaire a trouvé finalement son acceptation dans la jurisprudence française – surtout dans l’arrêt de la Cour de cassation⁶⁵¹ dans l’affaire Dérobât. « *La cour d’appel de Paris avait considéré en substance que la licéité de la publicité comparative exige que celle-ci ait pour objectif exclusif de distinguer les produits ou services de l’annonceur et de son concurrent en mettant leurs différences objectivement en relief, ce qui n’est pas le cas lorsque les produits sont présentés comme étant interchangeables. La Cour de cassation se borne à observer que la bioéquivalence de produits pharmaceutiques est une caractéristique essentielle, pertinente et vérifiable qui peut dès lors justifier la référence d’une marque identifiant un concurrent dans une publicité comparative* »⁶⁵².

303. Il faut tout de même souligner un point important, qui a été mentionné dans l’arrêt en question : l’existence d’un risque de confusion permet au titulaire d’interdire l’usage du signe au sens de l’article 5 par. 1 de la Directive dans la publicité comparative, même si elle est conforme aux dispositions de l’article 3 bis d) de la Directive 84/450.

§ 2. L’affaire L’Oréal SA c. Bellure NV

304. L’arrêt L’Oréal⁶⁵³ est important du point de vue du sujet de cette section, car il s’exprime entre autres sur la relation entre les dispositions

d’appareils auxquels correspondent les produits de ce fournisseur ». « Il convient cependant de considérer qu’une telle mention constitue l’affirmation de l’existence d’une équivalence quant aux caractéristiques techniques des deux produits, c’est-à-dire une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450 modifiée ».

⁶⁵¹ Cass. Com., 26 mars 2008, Sté Sandoz c/Laboratoire GlaxoSmithKline.

⁶⁵² A. Folliard-Monguiral, CJCE, arrêt 02 : de l’eau dans le gaz entre publicité comparative et droit exclusifs de marque, Propr. Industr. N° 9, sept. 2008, comm. 61.

⁶⁵³ CJUE, 18 juin 2009, C-487/07.

concernant la publicité comparative et la protection élargie des marques renommées.

Cette affaire, c'est le résultat du litige entre L'Oréal et le fabricant des parfums qui a fait usage des marques conférées à l'Oréal dans les tableaux de concordance. Cette pratique consiste en la présentation par ce fabricant des parfums imitant les parfums les plus connus des publicités sous forme de listes ou de tableaux dans lesquelles sont indiquées les marques verbales du parfum dont le parfum commercialisé est l'imitation. Suite à un litige qui a eu lieu en Angleterre, la Cour a dû répondre à 5 questions préjudicielles⁶⁵⁴.

⁶⁵⁴ « 1) Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier l'odeur) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 ?

2) Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que :

- a) cela ne crée aucun risque de confusion d'aucune sorte ;
- b) cela n'affecte pas la vente des produits sous la marque enregistrée notoirement connue ;
- c) cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance, ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque autre manière ;
- d) cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit du commerçant,

l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ?

3) Aux fins de l'article 3 bis, sous g), de la [directive 84/450], quel est le sens de l'expression 'tire [...] indûment profit de' et, en particulier, lorsqu'un commerçant, dans une liste comparative, compare son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la notoriété attachée à cette marque ?

4) Aux fins de l'article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l'expression 'présente [...] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction' et, en particulier, cette expression concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à celle d'un produit notoirement connu protégé par une marque ?

5) Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de telle manière que :

Tout d'abord, il faut indiquer que la pratique des opposants de L'Oréal a été qualifiée comme de la publicité comparative⁶⁵⁵. Il a aussi été énoncé que l'affirmation d'une équivalence des caractéristiques de deux produits constituait une comparaison⁶⁵⁶. J. Passa pose aussi la question de savoir, si cette comparaison porte d'une façon objective sur une caractéristique essentielle, pertinente, vérifiable et représentative des produits en cause, surtout dans le cas de présenter l'équivalent⁶⁵⁷.

La Cour a admis que la publicité pratiquée par les opposants de L'Oréal n'était pas admissible pour des raisons variées.

En premier lieu, en vertu de l'article 3 bis par. 1 sous h) de la Directive 84/450, la publicité comparative ne doit pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. Il faut souligner qu'il n'est pas nécessaire que ladite publicité soit trompeuse ou cause le risque de confusion⁶⁵⁸. Le seul fait de violer l'article 3 bis par. 1 sous h) de la Directive 84/450 suffit pour que la publicité comparative devienne illicite, en dehors de toute considération relative au caractère trompeur de la publicité ou à l'existence d'un risque de confusion⁶⁵⁹.

L'exigence prévue par l'article 3 bis par 1 sous g), en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une

-
- a) la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance n'est ni altérée ni menacée ;
 - b) il n'y a pas de ternissement, ni de confusion concernant la marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela se produise ;
 - c) cela n'affecte pas les ventes du titulaire de la marque ;
 - d) le titulaire de la marque n'est privé d'aucun des bénéfices liés à la promotion, à la préservation ou au développement de sa marque ;
 - e) le commerçant tire toutefois un avantage commercial de l'usage de son signe en raison de sa similitude avec la marque enregistrée, l'usage concerné revient-il à tirer 'indûment profit' de la notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la [directive 89/104] ?

⁶⁵⁵ Point 52 de l'arrêt « à titre liminaire, il convient de relever que des listes comparatives, telles que celles en cause au principal, sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative ».

⁶⁵⁶ Point 52 de l'arrêt, suite.

⁶⁵⁷ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁶⁵⁸ Points 73 et 74 de l'arrêt.

⁶⁵⁹ J. Monteiro, Droit de marque et publicité comparative : un équilibre difficile à trouver [dans :] Droits de propriété intellectuelle, *liber amicorum Georges Bonet*, Paris 2010.

marque⁶⁶⁰, est très importante du point de vue des marques renommées. Selon J. Passa, dans le conflit entre la publicité comparative et le droit de marque, cette exigence présente une grande importance dès lors que, compte tenu de l'objectif pour une telle publicité, la marque du concurrent visé est le plus souvent renommée⁶⁶¹.

Prenant en considération les faits en l'espèce et, plus particulièrement, la façon d'utilisation des marques par les tiers, la CJUE a constaté que : « À cet égard, il convient de constater que, dès lors qu'une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque »⁶⁶².

305. Dans la réponse à la question N° 5, la Cour a dû se prononcer sur la relation entre la façon d'utiliser un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d'une renommée dans la publicité comparative et la notion d'usage qui peut tirer « *indûment profit* » de la notoriété de la marque au sens de l'article 5 par. 2 de la Directive⁶⁶³.

La constatation de l'usage du signe qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque exige une appréciation globale

⁶⁶⁰ Point 77 de l'arrêt. Selon la Cour, la notion de « profit indûment tiré » de cette notoriété, utilisée tant à ladite disposition qu'à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, doit, à la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, recevoir, en principe, la même interprétation.

⁶⁶¹ J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁶⁶² Point 79 de l'arrêt.

⁶⁶³ Point 42 de l'arrêt. « Quant à la notion de 'profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque', également désignée sous les termes de 'parasitisme' et de 'free-riding', cette notion s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque, ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée ».

tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce⁶⁶⁴. À titre exemple, la Cour a indiqué la situation où un tel usage pouvait avoir lieu - lorsqu'un tiers tente, par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée, de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque⁶⁶⁵.

En complétant la position de la Cour sur ce sujet, il faut encore indiquer que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de l'article 5 par 2 de la Directive, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci⁶⁶⁶.

306. Comme l'indique J. Monteiro : « *il faut déduire de cet arrêt que tout usage des marques renommées de parfums dans des listes de concordances vise à permettre à l'annonceur de tirer indûment profit de la*

⁶⁶⁴ Point 44 de l'arrêt. Ces facteurs, ce sont notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise.

⁶⁶⁵ Point 49 de l'arrêt.

⁶⁶⁶ Point 50 de l'arrêt. « *il convient de répondre à la cinquième question que l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.* »

notoriété attachée à ses marques, dès lors qu'il n'est nul besoin de se référer à des parfums existants, identifiés sous leur marque, pour exercer une activité dans le domaine de la parfumerie »⁶⁶⁷.

307. Il faut aussi noter que, dans le cas de la publicité comparative, la Cour s'est référée au principe de la concurrence loyale. Tout d'abord, la Cour a exprimé la règle générale que les dispositions de la publicité comparative devaient être en accord avec la concurrence loyale. Autrement dit, *« l'utilisation de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative est admise par le droit communautaire lorsque la comparaison constitue une telle mise en relief objective des différences qui n'a pas pour objet ou pour effet de provoquer des situations de concurrence déloyale, telles que celles décrites notamment à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h), de la directive 84/450 »⁶⁶⁸.*

Ensuite, la Cour a précisé, prenant en considération les faits en l'espèce, qu'une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité étant le fruit d'une concurrence déloyale et devant, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque⁶⁶⁹.

308. Il est donc utile de noter que, même si une étendue large de la notion de la publicité comparative et une certaine souplesse à analyser les conditions de licéité de la publicité peuvent être interprétées comme une limitation du droit de marque, la référence au principe de la concurrence déloyale certainement ne le limite pas.

L'arrêt L'Oréal montre que la Cour penche vers une appréciation stricte des conditions de licéité de la publicité comparative. Selon J. Monteiro : *« si bon*

⁶⁶⁷ J. Monteiro, *op. cit.*

⁶⁶⁸ Point 72 de l'arrêt.

⁶⁶⁹ Point 79 de l'arrêt.

nombre de pratiques commerciales visant la marque d'un concurrent peuvent en effet (...) être qualifiées de publicité comparative, à commencer par les tableaux de concordance, il n'en reste pas moins que leur licéité ne sera pas de ce seul fait acquise, dès lors qu'elles doivent demeurer conformes à l'interprétation donnée par le juge communautaire tant de la directive sur les marques, concernant la marque renommée, que de la directive sur la publicité comparative »⁶⁷⁰.

On pourrait se demander, le cas échéant, si les dispositions sur la publicité comparative limitent vraiment le droit de marque. Peut-être, le futur montrera qu'il en est tout autrement, surtout pour ce qui est des marques renommées.

Section 3. Les limites issues des prérogatives laissées aux tiers

309. D'autres limites aux droits conférés par la marque sont prévues par le droit polonais.

La première limite (article 158 de la LPI) concerne le droit des tiers de faire usage de la marque en tant que nom commercial, le titulaire de celle-ci ne pouvant alors, dans certains cas, en interdire l'usage.

La seconde limite prévue par le droit polonais tient au « droit d'usage préalable ». Elle confère certaines prérogatives à quiconque a fait usage de la marque avant son enregistrement par un tiers (article 160 de la LPI).

Il est vrai que ces dispositions ne correspondent pas aux limites décrites dans l'article 6 de la Directive et transposées, en France, dans l'article 713-6 du CPI. Elles sont propres au droit polonais. Il faut préciser que la limite inscrite dans l'article 158 de la LPI existe indépendamment de la licéité de l'usage du nom commercial dans la vie des affaires (article 156 par. 1 point 1 de la LPI).

⁶⁷⁰ J. Monteiro, *op. cit.*

§ 1. Le droit de faire usage d'un nom commercial (LPI, art. 158)

310. En vertu de l'article 158 de la LPI, le titulaire du droit sur la marque ne peut pas interdire de faire usage par un tiers du nom sous lequel un tiers conduit son activité commerciale à condition que : (1) ce nom ne soit pas utilisé pour les produits ou services qui font l'objet de cette activité commerciale et (2) il n'existe pas de risque de confusion, surtout en fonction du profil différent d'activité ou l'étendue locale d'usage de ce nom. L'application de cet article est exclue, lorsqu'un tiers agit de mauvaise foi.

Il faut noter que cette disposition est propre au droit polonais et que, surtout, elle n'a pas d'équivalent dans la Directive. Or, elle rencontre une grande critique de la part de la doctrine polonaise pour des raisons qui vont être présentées ci-dessous.

Tout d'abord, il faut dire que la formulation de cet article n'est pas correcte. Lorsque le législateur exige que le nom ne soit pas utilisé par un tiers en fonction de la marque, la doctrine polonaise affirme qu'une exigence additionnelle – absence de risque de confusion - n'est pas nécessaire⁶⁷¹. Dans le cas où un tiers ne fait pas usage d'un signe pour distinguer les produits ou services, le risque de confusion n'est pas possible.

Indépendamment de l'argument mentionné ci-dessus, il convient de constater que cet article « double » l'article 156 par. 1 point 1) de la LPI qui correspond à l'article 6 par. 1 sous a) et à l'article 713-6 sous a) du CPI.

Il est clair, notamment, que l'article 156 par. 1 point 1) de la LPI sécurise mieux les intérêts du titulaire que la disposition en question. Surtout l'exigence prévue par l'article 156 par. 2, soit la conformité d'usage avec un usage honnête en matière industrielle ou commerciale qui s'élargit aux cas possibles d'interdire au tiers l'usage de la marque⁶⁷².

⁶⁷¹ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁶⁷² *Ibid.*

En prenant en considération ces reproches, une partie de la doctrine polonaise postule d'éliminer cette disposition de la loi sur la propriété industrielle⁶⁷³.

§ 2. Le droit d'usage antérieur du signe

311. Conformément à l'article 160 par. 1 de la LPI, une personne qui, en menant une activité commerciale, faisait usage, de bonne foi, d'un signe enregistré postérieurement comme une marque en faveur d'un tiers, a toujours le droit de faire usage à titre gratuit de ce signe de la même façon.

En vertu de l'article 160 par. 2 de la LPI, le droit décrit ci-dessus peut être inscrit dans le registre des marques conduit par l'OPB. En plus, ce droit peut faire l'objet d'un transfert en faveur d'un tiers par l'entreprise.

312. Il faut noter que la disposition de l'article 160, c'est le résultat d'une certaine liberté conférée au législateur polonais par rapport à la législation communautaire. Surtout en vertu de l'article 6 par. 2 de la Directive, le pays membre peut prévoir des prérogatives en faveur « *d'un usager antérieur* ». Conformément à l'article de la Directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu⁶⁷⁴.

⁶⁷³ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.* Cf. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *op. cit.*

⁶⁷⁴ RMC prévoit aussi la possibilité d'exploitation d'un droit local préalable. En vertu de l'article 111 par. 1, le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet. En plus, l'article 111 par. 3 prévoit que le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.

Il est utile aussi de mentionner que les régulations internationales contiennent des dispositions visant au droit de l'entité qui avait utilisé la marque préalablement à son enregistrement⁶⁷⁵.

Il est certain que le droit de l'usager antérieur est lié au droit du titulaire de la marque. Sans un enregistrement postérieur de la marque, le droit de l'usager est inexistant. Néanmoins, il y a droit de l'usager, si les conditions suivantes sont satisfaites : (1) l'usager est un entrepreneur qui conduit une activité commerciale de taille locale ; (3) l'usager fait usage du signe d'une façon sérieuse et tant que marque (3) cet usage se caractérise par sa bonne foi.

313. Il peut être douteux si l'application de l'article en question n'est possible qu'en cas d'une marque identique au signe préalable ou aussi dans le cas de la similitude entre les signes. En prenant en considération la formulation littérale de l'article 160 de la LPI, on constate qu'il vise un signe identique à la marque enregistrée. Néanmoins, la doctrine reproche à cette interprétation d'être trop étroite. Plus particulièrement, on souligne que l'institution de l'usager antérieur doit exclure l'atteinte au droit de marque dans tous les cas décrits dans l'article 296 par. 2 de la LPI⁶⁷⁶.

⁶⁷⁵ En vertu de l'article 4 sous b) de la Convention de Paris : En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

L'article 16 par. 1 (phrase 3) : le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.

⁶⁷⁶ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

314. La présentation de la limite prévue par l'article 160 de LPI est aussi intéressante du point de vue du caractère du droit conféré à l'usager antérieur.

Il se caractérise comme suit : (1) le droit de l'usager a un caractère primaire, c'est-à-dire qu'il naît *ex lege*, lorsque les conditions prévues par l'article 160 de la LPI sont satisfaites ; (2) le droit de l'usager, c'est un droit subjectif relatif – il n'est effectif qu'au titulaire de la marque. Son essence consiste en le droit qu'à l'usager antérieur de demander au titulaire de supporter l'usage de la marque par l'usager.

Enfin, trois prérogatives sont conférées à l'usager antérieur : (1) il a le droit d'utiliser la marque à titre gratuit ; (2) il peut demander que son droit soit noté dans le registre des marques tenu par l'OPB et (3) il peut transférer son droit mais avec l'entreprise.

PARTIE III:

**La propriété : une qualification contestable
au vu de la limitation des effets de la
marque**

315. Dans les parties précédentes, on a envisagé les limites au droit de marque qui résultent, en règle générale, du mode d'usage de la marque par un tiers. Soit c'est un usage qui ne fournit pas les fonctions de la marque, soit c'est un usage qui n'opère pas dans le marché ou n'est pas prévu pour les produits ou services. Dans cette partie, on va envisager des cas de limitation au droit de marque qui résultent des dispositions mêmes des lois nationales. La LPI ainsi que le CPI prévoient des situations où l'usage de la marque d'autrui par un tiers est autorisé et ne constitue pas une atteinte au droit exclusif. La justification de telles exceptions varie selon le cas et elle n'est pas unitaire. Dans le cas de l'épuisement, le but sera de rendre possible la circulation des marchandises, pendant que dans le cas d'usage de la marque comme référence nécessaire ce sera le besoin d'informer le public sur les caractéristiques du produit. Néanmoins, le législateur lui-même admet que le marché contemporain ne peut pas fonctionner sans se servir des marques enregistrées.

Dans mon opinion, si les exceptions mentionnées dans la partie suivante étaient les seules exceptions à la protection conférée au droit de marque, la thèse selon laquelle le droit de marque est un droit de propriété pourrait avoir sa raison d'être. Par contre, les exceptions prévues par les législateurs dans les dispositions des lois nationales, et décrites dans cette partie, ne sont pas uniques. Dans les parties précédentes, on a pu observer des situations où le droit de marque ne protège pas le titulaire. L'ensemble des limitations au droit de marque ne permet pas, dans mon opinion, de le qualifier de droit de la propriété.

Dans un premier temps, on va envisager l'institution de l'épuisement du droit de marque (Chapitre 1) et ensuite on va présenter des cas de limitations découlant de l'usage de la marque dans un but d'information (Chapitre 2).

Chapitre 1

La limitation tirée de l'épuisement du droit de marque

316. L'épuisement des droits de propriété intellectuelle, ce n'est pas récent. Il a été créé dans la législation américaine et repris par les doctrines allemande et française au XIX^{ème} siècle⁶⁷⁷. Appliqué aux marques, le principe constant en est de rendre possible la circulation ultérieure des produits avec les signes apposés⁶⁷⁸.

317. Si l'on prend en considération l'étendue du droit exclusif résultant de l'enregistrement de la marque, décrit dans l'article 713-1 du CPI et 153 de la LPI, il est loisible se demander quelles sont les prérogatives du titulaire en relation avec les produits déjà introduits sur le marché par lui ou avec son consentement. Dans ce cas, le titulaire perd la propriété des produits eux-mêmes, mais il conserve, bien évidemment, le droit sur la marque apposée sur ces produits⁶⁷⁹.

Il apparaît ainsi que l'essence de l'épuisement du droit de marque consiste à permettre aux produits de fonctionner « *normalement* » sur le marché⁶⁸⁰. Sans cette institution, la circulation des produits désignés par les marques sur le marché serait très gênée. Autrement dit, la règle d'épuisement permet de concilier les principes communautaires de la libre circulation des

⁶⁷⁷ M. Załucki, Wyczerpanie prawa do znaku towarowego, Glosa 2/2005.

⁶⁷⁸ J.-C. Galloux, *op. cit.* L'auteur indique que l'adoption par le droit français de la solution communautaire de l'épuisement du droit conduit à la condamnation de la doctrine dite « *du droit de suite* » selon laquelle, le titulaire de la marque conservait son droit tant que l'objet marqué n'était pas arrivé entre les mains mais de celui qui devait le consommer.

⁶⁷⁹ R. Skubisz [dans:], System Prawa Prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14B, *op. cit.*

⁶⁸⁰ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

marchandises avec l'existence des droits nationaux de propriété industrielle⁶⁸¹.

Par rapport à l'épuisement du droit, on peut observer une sorte de conflit entre le droit exclusif sur la marque et le droit de la propriété du tiers sur les produits désignés par la marque. L'institution de l'épuisement suppose la résolution de ce conflit⁶⁸².

318. En vertu de l'article L.713-4 du CPI, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. La formulation utilisée dans le CPI correspond exactement à celle énoncée dans la Directive⁶⁸³.

319. Comme on verra, la disposition polonaise diffère, quant à elle, des versions française et communautaire. En droit polonais, l'institution de

⁶⁸¹ J. Szmidsztaj, *op. cit.* Cf. J. Szmidsztaj et J.-L. Pierre, *op. cit.* Ces auteurs indiquent que la règle de l'épuisement permet de concilier les principes communautaires de libre circulation des marchandises avec l'existence des droits de propriété industrielle nationaux. En effet, en commercialisant ces produits sous la marque, son titulaire a « épuisé » les droits, tels qu'ils résultent de l'objet spécifique de la marque. Comme la CJUE l'a indiqué déjà dans l'arrêt du 22 juin 1976 Terrapin, « *l'objet spécifique du droit (...) ne comporte pas le droit pour son titulaire d'empêcher l'importation dans un État membre d'un produit licitement mis en circulation sur le marché dans autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son accord* ». Comme l'indiquent aussi R. Kovar et J. Larrieu [dans :], *Marque*, Dalloz, l'épuisement du droit de marque intervient lorsque son titulaire a exercé l'objet spécifique de ce droit. Apportant une exception à l'interdiction des restrictions quantitatives et aux mesures d'effet équivalent, qui est l'un des principes fondamentaux du marché unique, l'article 30 du Traité est d'interprétation stricte. Pour ce qui est du droit de marque, ces dérogations doivent être justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de ce droit.

⁶⁸² En ce sens : T. Lancrenon, *La preuve d'épuisement du droit de marque*, *Propriété Industrielle*, N° 4, Avril 2012 : « (...) *l'objet spécifique doit être entendu comme le droit exclusif du titulaire d'utiliser sa marque pour la première mise en circulation d'un produit, de sorte qu'une fois les produits mis sur le marché, le titulaire de la marque ne peut plus empêcher l'importation d'un produit licitement mis en circulation sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son accord* ».

⁶⁸³ L'article 7 par. 1 de la Directive : Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

l'épuisement du droit a été introduite par l'amendement de la loi de la propriété industrielle du 05.07.2002⁶⁸⁴. La plus grande différence entre les législations française et polonaise, tient à la division de l'épuisement entre l'épuisement limité au territoire de la Pologne et l'épuisement européen⁶⁸⁵.

320. Par rapport à l'épuisement national (polonais), conformément à l'article 155 par. 1 de la LPI le droit sur la marque ne s'étend pas aux activités concernant les produits désignés par la marque qui consistent, notamment : en l'offre à la vente ou en la mise sur le marché ultérieure des produits désignés par la marque à condition que ces produits aient été déjà introduits sur le marché en Pologne par le titulaire ou avec son consentement.

Conformément à l'article 155 par. 2 de la LPI, ne constituent pas une atteinte au droit de marque l'importation et les autres activités mentionnées au par. 1 qui vise les produits désignés par la marque à condition que ces produits aient été mis sur le marché sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement. Cette disposition concerne donc l'épuisement régional (européen).

321. En principe, l'épuisement ne prive pas le titulaire du droit d'apprécier l'intégralité du produit avec la marque⁶⁸⁶. Afin de pouvoir contrôler l'état des

⁶⁸⁴ L'introduction de l'épuisement en Pologne est le résultat de l'adoption de la Directive 89/104 qui a exigé des pays membres de mettre en place les dispositions concernant l'épuisement. En revanche, les dispositions de l'accord ADPIC ont laissé aux pays membres la liberté dans ce domaine. Il faut noter que, même avant l'adoption de ces dispositions de la loi concernant l'épuisement, la théorie de l'épuisement a été bien connue et acceptée dans la doctrine ; Par exemple, U.Promińska dans le commentaire sur la loi du 31 janvier 1985 (Warszawa 1998) sur les marques indique que la théorie de l'épuisement est vastement acceptée dans la littérature, mais elle souligne que l'adoption des dispositions appropriées dans la loi de la propriété intellectuelle est nécessaire. R. Skubisz affirme au contraire que le principe de l'épuisement n'exige pas de changements de la loi parce qu'il résulte des buts de la protection conférée par la marque (R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego*, Lublin 1988).

⁶⁸⁵ L'introduction de l'épuisement en Pologne est le résultat de l'adoption de la Directive 89/104 qui a exigé des pays membres l'établissement des dispositions concernant l'épuisement. En revanche, les dispositions de l'accord ADPIC ont laissé aux pays membres la liberté dans ce domaine.

⁶⁸⁶ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

produits et les modalités d'usage de la marque, le titulaire a le droit, sous certaines conditions, de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits. Ce droit est aussi régulé d'une manière différente dans les lois polonaise et française.

La disposition française en la matière correspond à celle de la Directive ; toutefois, en vertu de l'article L.713-4 du CPI, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits⁶⁸⁷.

L'article 155 par. 3 de la LPI dispose que les par. 1 et 2 de l'art. 155 ne sont pas applicables, lorsqu'il y a des motifs justifiés qui permettent au titulaire de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment dans le cas où, après la mise sur le marché, l'état des produits se modifie ou s'altère.

322. Prenant en considération le fait que la question d'épuisement est assez complexe, il est utile de présenter tout d'abord la notion d'épuisement (Section 1) et ensuite de décrire son étendue territoriale (Section 2). Il est aussi essentiel de noter que, dans le domaine de l'épuisement, c'est la jurisprudence de la CJUE qui joue le rôle primordial en matière d'interprétation des dispositions et de résolution de nouveaux problèmes résultant de la commercialisation des marchandises sur le marché européen.

Section 1. La notion d'épuisement

323. Comme c'était déjà mentionné, lorsque le produit désigné par la marque est mis sur le marché, une sorte de conflit apparaît. D'une part, il y a le titulaire de la marque qui a le droit exclusif et souhaite maintenir le contrôle

⁶⁸⁷ L'article 7 par. 2 de la Directive : Le paragraphe 1 n'est pas applicable, lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

sur l'usage de sa marque. D'autre part, il y a des entités qui deviennent propriétaires des produits désignés par la marque et souhaitent avoir la liberté de les commercialiser. Évidemment, les deux parties ont des intérêts contradictoires.

324. Dans la doctrine polonaise, on indique que l'épuisement est possible, parce que la première mise en circulation des produits réalise le but de la protection conférée par la marque. Lorsque le produit est mis sur le marché, la marque peut réaliser ses fonctions⁶⁸⁸.

Il est certain que l'épuisement qui vise à résoudre ce conflit constitue une exception au monopole du titulaire⁶⁸⁹. Dans toutes les publications françaises sur ce sujet, ainsi que celles polonaises, l'épuisement est indiqué comme la limitation du droit exclusif⁶⁹⁰. En conséquence, il faut déterminer d'une manière précise quelles sont les conditions de l'épuisement du droit de marque et quelles sont ses limites⁶⁹¹. Il est important aussi de noter que l'épuisement ne concerne pas toutes les activités relatives à la marque⁶⁹², mais que la plupart d'entre elles sont couvertes par cette limitation au monopole du titulaire⁶⁹³.

⁶⁸⁸ R. Skubisz, *Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim*, PPH 2002.

⁶⁸⁹ Cf. U. Promińska, *La loi du 31 janvier 1985 sur les marques*, Warszawa 1998 r. L'auteur souligne que l'épuisement ne concerne que le droit du titulaire d'introduire le produit sur le marché. Les autres prérogatives résultant du droit sur la marque restent en dehors de l'épuisement.

⁶⁹⁰ U. Promińska (réd.), *op.cit.*, E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, *Prawo własności przemysłowej, op. cit.*, J. Ch. Galloux, *Droit de la propriété industrielle. op. cit.*

⁶⁹¹ CA de Lyon, 17 sept. 1998. La cour a jugé que l'article L.713-4 du CPI était d'interprétation stricte.

⁶⁹² En ce sens, P. Kostański (réd.), *op. cit.* Il faut notamment indiquer qu'en vertu de l'article 155 par. 1, avant la novélisation du 6 juin 2002, l'épuisement ne concernait que l'offre des produits sur le marché (K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej*, Warszawa 2003), alors qu'actuellement l'épuisement concerne toutes les activités relatives aux produits (à l'exception de l'apposition de la marque sur le produit).

⁶⁹³ Pendant des années, il y avait deux approches dans la doctrine : (1) selon la première, suite à l'épuisement, c'est le droit du titulaire de mettre les produits sur le marché qui s'épuise, le reste de prérogatives résultant du droit de la marque demeurent acquises au titulaire ; (2) selon la deuxième, l'épuisement fait épuiser tous les prérogatives relative à un produit à marque. La CJUE a confirmé que l'épuisement concernait l'ensemble des droits sur la marque (v. : CJUE, 11 juill. 1996, C-427/93, C-429/93, C-436/09 ; CJUE, 15 oct. 2009, C-324/08). Il reste toujours l'exception à l'épuisement (v. art. 7 par. 2 de la Directive, L. 713-4 du CPI, l'article 155 par. 3 de la LPI).

Par conséquent, en pratique, les prérogatives résultant de l'épuisement peuvent être sources de controverses⁶⁹⁴.

Dans un premier temps, on va envisager les conditions de l'épuisement du droit de marque (§ 1) et ensuite l'exception au principe de l'épuisement du droit (§ 2).

§ 1. Les conditions de l'épuisement du droit de marque

325. En principe, l'épuisement se produit, lorsque le titulaire lui-même ou un tiers avec son consentement transmettent la propriété du produit désigné par la marque pour la première fois⁶⁹⁵.

Autrement dit, à partir du moment où le titulaire de la marque a autorisé la mise en circulation dans un pays de la CEE ou de l'EEE des produits désignés par sa marque, il ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les divers États membre de la CEE ou de l'EEE⁶⁹⁶.

326. Il faut donc souligner que lorsque les conditions d'épuisement sont satisfaites, ce dernier se produit *ex lege* et il est indépendant de la volonté du titulaire. Surtout aucune stipulation contractuelle ne peut exclure l'épuisement. Ce problème a été abordé par la CJUE dans l'arrêt Peak-

⁶⁹⁴ P. ex. la question de faire usage de la marque dans la publicité. Selon K. Szczepanowska-Kozłowska (v. wyczerpanie praw, op. cit.), lorsqu'il y a l'épuisement, un tiers peut utiliser la marque dans la publicité. La CS, dans son arrêt du 27 oct. 2004 (III CK 410/03, OSNC 2005), s'est prononcée en ce sens. La cour a énoncé que : « *l'épuisement des droits sur la marque ne concerne que la fonction de distinction mais aussi les fonctions de la publicité et d'information* ». Bien évidemment, il reste toujours à vérifier si un tel usage ne crée pas de risque de confusion parmi les consommateurs. Cf. CJUE 4 nov. 1997 C-337/95 (Parfums Christian Dior S.A. and Parfums Christian Dior BV c. Evora BV); la Cour a admis le droit du tiers de faire usage de la marque, lorsque l'épuisement s'est produit, à condition que la façon de la publicité ou de l'information ne nuise pas à la réputation de la marque. Cet arrêt va être encore analysé.

⁶⁹⁵ U. Promińska (réd.), op. cit.

⁶⁹⁶ CJUE, 31 oct. 1974, C-16/74.

Holding⁶⁹⁷. Dans cette affaire, la CJUE s'est prononcée entre autres sur le problème de l'efficacité des stipulations du contrat, donc sur les dispositions *inter partes* sur la règle d'épuisement. La Cour a notamment envisagé la question suivante : « *Doit-on considérer que des marchandises ont été mises dans le commerce du fait que le titulaire de la marque les a cédées à une autre entreprise sur le marché intérieur, également dans l'hypothèse où, lors de la vente, le titulaire de la marque avait posé comme condition que les marchandises ne seraient pas revendues dans le marché commun?* ».

327. La Cour a énoncé d'une manière très claire et précise que l'épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l'EEE par le titulaire. Par conséquent, la stipulation éventuelle, dans l'acte de vente constituant une première mise en vente dans l'EEE, des restrictions territoriales au droit de revente des produits concerne seulement les rapports

⁶⁹⁷ CJUE, 30 nov. 2004, C-16/04 Peak Holding c. Axolin-Elino AB. Les faits du litige étaient les suivants : Peak Holding est titulaire, notamment, de la marque Peak Performance. Cette société produit et vend des vêtements et accessoires sous cette marque en Suède et dans d'autres pays. À l'époque de la survenance du litige au principal, Factory Outlet, société de droit suédois, pratiquait dans des boutiques en Suède une vente directe de vêtements et d'autres articles, pour une large part des produits de marque provenant d'importations parallèles, de réimportations ou obtenus en dehors des circuits de distribution ordinaires du titulaire de la marque considérée. À la fin de l'année 2000, Factory Outlet a commercialisé, en particulier, un lot d'environ 25 000 vêtements de marque Peak Performance, après avoir fait paraître dans la presse des annonces proposant la vente de ces articles à moitié prix. Lesdits articles étaient issus des collections de Peak Performance Production des années 1996 à 1998. Ils avaient été fabriqués hors de l'EEE pour le compte de cette société. Ils avaient été importés dans l'EEE pour y être vendus. En novembre et décembre 1999, tous les vêtements du lot faisaient partie de vêtements proposés à la vente aux consommateurs finals à Copenhague (Danemark), dans les locaux de Base Camp, magasin mis à disposition par Carli Gry Denmark A/S, société sœur de Peak Performance Production. Le lot se composait donc de marchandises demeurées invendues après les soldes. Peak Performance Production a vendu ce lot à COPAD, entreprise établie en France. D'après Peak Holding, le contrat conclu à cette occasion stipulait que ledit lot ne devait pas être revendu dans des pays européens autres que la Russie et la Slovénie, à l'exception de 5 % de la quantité totale, qui pouvaient être vendus en France. Factory Outlet a contesté l'existence d'une telle restriction et a soutenu que, en tout état de cause, elle n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a acheté le lot. Factory Outlet a assuré qu'elle avait acquis le lot auprès de Truefit Sweden AB, société de droit suédois. Soutenant que les modalités de commercialisation choisies par Factory Outlet, en particulier ses annonces publicitaires, portaient atteinte à ses droits de marque, le 9 octobre 2000 Peak Holding a introduit une procédure devant le Lunds tingsrätt (Suède).

des parties à l'égard de cet acte et elle ne saurait faire obstacle à l'épuisement prévu par la Directive⁶⁹⁸.

328. Bien que la Cour n'ait pas trop expliqué les motifs de son opinion sur le sujet, celle-ci semble tout à fait justifiée. La règle d'épuisement ne doit être subordonnée à aucune stipulation contractuelle. Sinon, cette règle aurait perdu sa raison d'être et la commercialisation des produits aurait rencontré des entraves. La Cour a soutenu donc l'opinion exprimée il y a quarante ans : « *l'objet spécifique du droit (...) ne comporte pas le droit pour son titulaire d'empêcher l'importation dans un État membre d'un produit licitement mis en circulation sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son accord* »⁶⁹⁹. En admettant l'argument en vertu duquel la modification contractuelle de la règle de l'épuisement serait possible, la Cour aura contredit à ses propres opinions.

Il n'est possible d'envisager la situation en l'espèce que du point de vue de la responsabilité contractuelle entre les parties du contrat et non pas par la limitation de la règle d'épuisement⁷⁰⁰. En pratique, il y a des tentatives qui visent à limiter l'épuisement par l'apposition sur les produits des clauses prohibant l'introduction de ces produits sur le marché des autres pays membres⁷⁰¹. Ces activités ne sont pas admissibles.

⁶⁹⁸ Points 54-56 de l'arrêt. La réponse à cette question a été la suivante : *Il convient donc de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la stipulation, dans un contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et un opérateur établi dans l'EEE, d'une interdiction de revente dans celui-ci n'exclut pas qu'il y ait mise dans le commerce dans l'EEE au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive et ne fait donc pas obstacle à l'épuisement du droit exclusif du titulaire en cas de revente dans l'EEE en violation de l'interdiction.*

⁶⁹⁹ CJUE, 22 juin 1976, C-119/75, Terrapin c. Terranova.

⁷⁰⁰ M. Załucki, *op. cit.*

⁷⁰¹ R. Sikorski, Wyczerpanie w dziedzinie znaków towarowych i patentów w prawie wspólnotowym, *Kwartalnik Prawa Prywatnego* 2002/2.

329. En analysant les conditions d'application de la limite au droit de marque sous forme d'épuisement, il faudrait prendre en considération surtout deux conditions : (1) la mise dans le commerce et (2) le consentement du titulaire. Les législations ne livrent pas de définitions appropriées de ces notions, c'est donc surtout la jurisprudence qui s'occupe de leur interprétation.

A. La mise dans le commerce

330. À défaut de définition légale, par la notion de la mise dans le commerce⁷⁰² on entend la vente effective des produits ; une simple offre à la vente ne suffit pas⁷⁰³. L'importance du terme « mise dans le commerce » ne pose pas de doutes en relation avec l'épuisement, dès lors que « *La notion de « mise dans le commerce » dans l'EEE utilisée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive constitue un élément déterminant de l'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque prévu à l'article 5 de cette directive* »⁷⁰⁴.

331. Dans la doctrine polonaise, on indique que l'épuisement se produit, lorsqu'il y a transfert de la propriété des produits désignés par la marque avec transfert de la possession de ces produits par le titulaire ou par un tiers, mais avec accord du titulaire⁷⁰⁵. D'où, les contrats appropriés de vente, d'échange ou de donation des produits désignés par la marque conjoints avec la livraison factuelle de ces produits conduisent à l'épuisement⁷⁰⁶. Il faut noter que seul le contrat sans livraison factuelle des marchandises n'entraîne pas l'épuisement⁷⁰⁷.

⁷⁰² Le terme français « *mise dans le commerce* » correspond à celui utilisé par la LPI « *introduire sur le marché* ».

⁷⁰³ J. Szmids-Szalewski, *op. cit.*

⁷⁰⁴ CJUE, 8 avr. 2003, C-244/00, point 34 de l'arrêt.

⁷⁰⁵ R. Skubisz (réd.), *System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14B, *op. cit.*

⁷⁰⁶ Au contraire des contrats de leasing, location ou de bail suite auxquels l'épuisement ne se produit pas (par R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych, op. cit.*).

⁷⁰⁷ R. Skubisz (réd.), *System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14B, *op. cit.*

332. Par l'arrêt déjà mentionné, Peak Holding a été jugé que seule une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, épuise les droits exclusifs conférés par la directive, plus particulièrement celui d'interdire au tiers acquéreur de revendre les produits⁷⁰⁸. Par conséquent, *« les produits revêtus d'une marque ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis dans le commerce dans l'EEE, lorsque le titulaire de la marque les a importés dans l'EEE en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsqu'il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l'EEE, dans ses propres magasins ou dans ceux d'une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre »*⁷⁰⁹.

333. Similairement, dans le cas de transit, il n'y a pas de mise dans le commerce. Dans l'affaire Montex Holdings⁷¹⁰, la Cour a soutenu l'opinion selon laquelle le transit externe de marchandises non communautaires reposait sur une fiction juridique. En effet, les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondants, ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n'avaient pas accédé au territoire communautaire⁷¹¹. Quant à la question de transit, la Cour était d'accord avec l'avocat général – M. Poiares Maduro qui a déclaré que, dans le cas de transit, le produit désigné par la marque n'a aucun contact avec le marché, donc *« tout se passe comme si, avant la mise en libre pratique des marchandises qui devait avoir lieu en Irlande, celles-ci n'avaient jamais accédé au territoire communautaire »*⁷¹².

⁷⁰⁸ Point 40 de l'arrêt.

⁷⁰⁹ Point 44 de l'arrêt.

⁷¹⁰ CJUE, 9 nov. 2006, C-281/05.

⁷¹¹ CJUE, 6 avr. 2000, C-383/98.

⁷¹² Point 16 des conclusions de l'avocat général. La Cour a indiqué aussi dans cette affaire, en se référant à l'affaire Rioglass, que *« le transit, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque »*.

334. Il faut aussi noter que l'épuisement ne se produit pas, lorsque les produits circulent à l'intérieur d'une entreprise⁷¹³. Autrement dit, d'après J. Canlorbe, il est nécessaire que le produit soit sorti du circuit interne de distribution de l'entreprise ou du groupe de sociétés, « *c'est-à-dire qu'il doit avoir été mis à la disposition d'une entreprise totalement indépendante sur le plan économique de celle qui le livre* »⁷¹⁴.

335. À la fin de cette partie, il faut dire que dans la doctrine polonaise on souligne que la notion « *mise dans le commerce* » ou plutôt « *introduction sur le marché* »⁷¹⁵ n'a pas de signification unifiée⁷¹⁶. Surtout en relation avec la règle de l'épuisement, on pourrait définir « *l'introduction sur le marché* » comme « *la première introduction* » faite par le titulaire ou avec son accord. Si les conditions de l'épuisement sont satisfaites suite à cette première introduction des produits sur le marché, le titulaire perd le contrôle, sous certaines limites, sur les produits désignés par la marque.

Par contre, dans le cas des dispositions pénales incluses dans la LPI qui décrivent le délit d'introduction sur le marché des produits contrefaits⁷¹⁷, il faut noter que ce n'est pas la première introduction sur le marché qui doit être pénalisée, mais chaque introduction de produits⁷¹⁸.

⁷¹³ R. Skubisz (réd.), *op. cit.*

⁷¹⁴ J. Canlorbe, *op. cit.* Cf. l'avocat général dans l'affaire Peak Holding. Dans la doctrine polonaise K. Szczepanowska-Kozłowska exprime une opinion différente.

⁷¹⁵ La notion utilisée dans l'article 155 de la LPI.

⁷¹⁶ E. Traple, *Dalszy obrót towarami z podobionymi znakami towarowymi bez sankcji karnej?*, Glosa 4/2005.

⁷¹⁷ L'article 305 de la LPI : quiconque dans le but d'introduction sur le marché appose sur les produits une marque contrefaite, une marque enregistrée à laquelle il n'a pas de droit d'exploitation ou met les produits sur le marché.

⁷¹⁸ La CS, 24 mai 2005 (I KZP 13/05), a interprété la notion de l'introduction sur le marché d'une manière incorrecte en disposant que cette notion avait la même signification dans le cas de l'épuisement ainsi que dans le cas de la circulation des produits contrefaits. Par conséquent, en vertu de ce jugement le terme « l'introduction sur le marché » constitue l'acte de transférer pour la première fois les produits désignés par la marque contrefaite par le fabricant ou l'importateur. Cet arrêt a rencontré une critique globale et dans l'arrêt de la CS du 30 juin 2008 I KZP 8/08, la Cour a changé la direction de l'interprétation de la notion de l'introduction sur le marché.

336. Il est à noter que l'épuisement ne s'applique qu'à l'exemplaire concret du produit désigné par la marque. En relation avec les produits même identiques, mais qui n'ont pas encore été mis dans le commerce, la règle d'épuisement ne se produit pas⁷¹⁹.

B. L'exploitation par le titulaire ou avec son consentement

337. L'obligation d'action du titulaire ou avec son consentement constitue la seconde condition de l'épuisement.

Dans la situation où c'est le titulaire qui met les produits sur le marché, les doutes peuvent apparaître quand le titulaire est un consortium, un holding ou une entité dont la structure est plus compliquée.

Le cas échéant, les agissements d'une société dans le cadre d'une structure plus compliquée sont perçus comme ceux de tout le consortium. On indique que pour provoquer l'épuisement, il est sans importance laquelle des entités formant le consortium est formellement titulaire de la marque. Par conséquent, la mise dans le commerce des produits par la société-fille en Pologne produit l'épuisement, même si le titulaire c'est la société-mère⁷²⁰.

338. Certes, les doutes apparaissent plutôt à l'occasion de l'interprétation de l'exigence d'un accord du titulaire. L'accord du titulaire est obligatoire, lorsque le titulaire et l'entité qui met les produits sur le marché sont des entités indépendantes et autonomes économiquement et légalement⁷²¹.

339. L'exemple le plus typique, c'est le consentement exprimé par la licence. L'essence du contrat de licence, c'est le droit du tiers d'exploiter la

⁷¹⁹ CJUE, 1 juill. 1999, C-173/98 Sebago ; Cf. CJUE, 3 juin 2010, C-127/09.

⁷²⁰ R. Skubisz (réd.), System prawa prywatnego, tom 14b, prawo własności przemysłowej, *op. cit.*

⁷²¹ CJUE, 3 juin 2010, C-127/09 .

marque alors, en conséquence, on admet que la mise des produits dans le commerce faite par le licencié provoque l'épuisement. Ce problème a été abordé par la CJUE à l'occasion de l'affaire Copad c. Christian Dior⁷²². La cour a dû se prononcer entre autres sur la question suivante : « *L'article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l'[EEE] des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque* » ?

340. Tout d'abord, la Cour a souligné que l'épuisement peut se produire dans certains cas, lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire de la marque et en particulier par un licencié⁷²³. Dans sa justification, la Cour indique que le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect⁷²⁴.

⁷²² CJUE, 23 avr. 2009, C-59/08 (Copad c. Dior). Les faits du litige sont les suivants : Le 17 mai 2000, Dior a conclu avec SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de prestige de corsetterie sous la marque Christian Dior, dont Dior est titulaire. L'article 8.2, paragraphe 5, de ce contrat précise que, « afin de préserver la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte-à-porte ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants ». En raison des difficultés économiques, SIL a demandé à Dior l'autorisation de commercialiser des produits de cette marque en dehors de son réseau de distribution sélective. Par lettre du 17 juin 2002, Dior s'est opposée à cette demande. Toutefois, en dépit de cette opposition et en violation de ses obligations contractuelles, SIL a vendu à Copad, une entreprise exerçant une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior. Dior a, dès lors, assigné SIL et Copad en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a jugé que les violations du contrat de licence commises par SIL n'étaient pas constitutives d'une contrefaçon et qu'elles engageaient uniquement la responsabilité contractuelle de cette dernière société.

⁷²³ Point 43 de l'arrêt ; Cf. l'arrêt du 22 juin 1994, C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger.

⁷²⁴ Point 44 de l'arrêt.

Alors, comme l'énonce la Cour, « *par conséquent, la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive* »⁷²⁵.

341. On admet que le consentement peut être exprimé d'une manière explicite ou implicite. De toute façon, tenant compte de l'effet d'extinction du droit exclusif des titulaires des marques en cas d'épuisement, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté de renoncer à ce droit⁷²⁶. Selon la CJUE, qui a interprété la question du consentement implicite, le consentement du titulaire d'une marque est implicite, lorsqu'il résulte des événements et des circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine la renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à la mise dans le commerce dans l'EEE⁷²⁷.

Par contre, le consentement implicite ne peut pas résulter : (a) d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à la commercialisation dans l'EEE ; (b) d'une absence d'indication, sur les produits, de l'interdiction de mise sur le marché dans l'EEE ; (c) de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE⁷²⁸.

⁷²⁵ Point 46 de l'arrêt.

⁷²⁶ CJUE, 20 nov. 2001, C-414/99 – C-416/99 point 45.

⁷²⁷ Point 47 de l'arrêt.

⁷²⁸ Point 60 de l'arrêt.

§ 2. L'exception au principe d'épuisement du droit

342. Cette exception peut se produire dans la situation où, bien que le droit sur la marque s'épuise, il y a des circonstances qui justifient l'opposition de la part du titulaire⁷²⁹.

En vertu de l'article L.713-4 du CPI al. 2, la faculté reste donc ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Comme on l'a déjà vu, la disposition polonaise est formulée d'une manière différente ; l'article 155 par.3 de la LPI dispose que les par. 1 et 2 de l'article 155 ne sont pas applicables, lorsqu'il y a des motifs légitimes⁷³⁰ qui permettent au titulaire de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment dans le cas où après la mise sur le marché l'état des produits se modifie ou s'altère⁷³¹.

343. Comme le remarque R. Skubisz, les formes d'ingérence du tiers dans le produit à marque qui peuvent justifier la référence aux dispositions des articles L.713-4 al. 2 du CPI ou 155 par. 3 de la LPI sont les suivantes : (1) l'ingérence dans le produit lui-même ; (2) l'ingérence dans la marque

⁷²⁹ Il faut bien différencier cette situation de la situation où il n'y a pas du tout d'épuisement et par conséquent il y a atteinte au droit de la marque en vertu de l'article L.713-2 ou L.713-3 du CPI ou de l'article 296 par. 2 de la LPI.

⁷³⁰ La loi polonaise ne définit pas l'expression « motifs légitimes ». Comme l'indique K. Szczepanowska-Kozłowska [dans :] Wyczerpanie praw, *op. cit.*, les motifs légitimes n'exigent pas qu'il existe un risque de confusion parmi les consommateurs. Ils couvrent aussi les atteintes aux autres fonctions de la marque ainsi que la réapposition de la marque sur un produit.

⁷³¹ Les dispositions française et polonaise ainsi que celle de la Directive énumèrent les cas où le titulaire peut s'opposer à la commercialisation des produits à titre exemple. Toutes les trois utilisent le mot « notamment » pour souligner que les autres cas d'exclusion d'épuisement sont possibles. À titre d'exemple, on peut indiquer que la CJUE a qualifié comme « motifs légitimes » l'atteinte à la renommée de la marque (CJUE, 4 nov. 1997, C-337/95), la création de l'impression qu'entre le titulaire sur le droit de la marque et un tiers existent des relations économiques surtout de telle sorte que le tiers appartient à la chaîne de distribution du titulaire (CJUE, 23 févr. 1999, C-63/97).

apposée sur le produit ; (3) l'ingérence dans l'emballage du produit avec marque apposée⁷³².

U. Promińska présente une approche plutôt fonctionnelle sur la question de l'exclusion d'épuisement⁷³³. L'auteur indique deux types de situations où le titulaire peut s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits : (1) les activités du tiers qui conduisent à une atteinte à la fonction de garantir l'origine du produit assurée par la marque⁷³⁴ ; (2) les activités du tiers qui conduisent à une atteinte visant d'autres fonctions de la marque, notamment la fonction publicitaire et la fonction de garantir la qualité.

344. L'ingérence dans le produit lui-même pourrait justifier l'exclusion de l'épuisement, lorsque le produit est destiné à la circulation (distribution) ultérieure dans le marché. Dans le cas où après la première mise sur le marché le produit ne circule plus dans le sens économique, le fait de son altération ou de sa modification est juridiquement indifférent⁷³⁵.

Il est important de noter que l'article 155 par. 3 de la LPI utilise l'expression : « l'état des produits se modifie ou s'altère ». Les termes « se modifier » et « s'altérer » ne se couvrent pas. On peut imaginer la situation où l'état du produit se modifie dans ce sens qu'il s'altère, mais aussi bien la situation où

⁷³² R. Skubisz (réd.), System Prawa Prywatnego, tom 14b, *op. cit.* L'auteur impute aux situations mentionnées aussi l'ingérence qui tient à la suppression des signes identifiant un produit avec la marque. Il souligne aussi que chaque forme d'ingérence mentionnée ci-dessus concerne des produits originaux introduits dans le marché, c'est-à-dire des produits fabriqués par le titulaire (au sens large). Il est donc impropre d'appeler ces produits imitations ou produits piratés. Ces derniers concernent les produits qui n'appartiennent pas au titulaire et qui ont été fabriqués par un tiers.

⁷³³ U. Promińska (réd.), *op.cit.*

⁷³⁴ U. Promińska impute à la première situation des activités comme l'ingérence dans le produit lui-même ainsi que le reconditionnement de l'emballage.

⁷³⁵ R. Skubisz (réd.), System Prawa Prywatnego, tom 14b, *op. cit.* U. Promińska (réd.), *op. cit.*, indique que lorsque l'état du produit a été modifié, il n'y a pas d'effet d'épuisement (dans le sens où l'épuisement ne se produit pas), parce que le produit introduit sur le marché et le produit qui circule ultérieurement, ce ne sont pas les mêmes produits. On peut douter si cette opinion est toujours pertinente ; lorsque l'état du produit change suite à sa modification, on se trouve dans l'étendue d'application de l'article 155 par. 3 de la LPI.

l'état du produit changer sans s'altérer⁷³⁶. Cette formulation a pour but de souligner que ce n'est pas uniquement la fonction de garantir la provenance qui est protégée, mais aussi les autres fonctions qui restent sous la protection comme celle publicitaire et celle de garantir la qualité⁷³⁷. Il s'avère que la modification des produits ou leur réparation sont admissibles à moins que ce soient des modifications indicatives.

345. L'ingérence dans la marque apposée sur le produit couvre plusieurs situations comme suppression de la marque, vente du produit sous l'anonymat, soit vente avec la marque du tiers à la place de la marque du titulaire.

Les activités qui consistent en la suppression par un tiers de la marque apposée sur un produit et ensuite en la vente du produit sans aucune marque sont appréciées d'une manière différente dans la doctrine polonaise. Contrairement à la formulation contenue dans l'article L.713-2 a) du CPI, en vertu de laquelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée, la loi polonaise ne règle pas la situation où un tiers supprime la marque du produit. La question qui apparaît ici, c'est de savoir si un tel agissement du tiers peut être qualifié de contrefaçon⁷³⁸. Une telle qualification pourrait avoir lieu en

⁷³⁶ R. Skubisz indique que, même dans la situation où un tiers améliore l'état du produit sans autorisation de la part du titulaire et le fait distribuer, cela justifie l'existence de la contrefaçon. Dans ce sens, on devrait prendre en considération les limites de l'opposition du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits. Cf. U. Promińska (réd.), *op. cit.* On pourrait parler de l'abus du droit lorsqu'un tiers utilise ce droit pour limiter le commerce. Cf. CJUE, C-427/93, C-429/93, C-436/93 Bristol Myers Squibb. La Cour a constaté que l'article 7 de la Directive devait être interprété en accord avec les articles 28 et 30 du Traité. En utilisant l'expression « *cloisonnement artificiel des marchés* », la Cour a souligné qu'elle devait être appliquée d'une manière objective et proportionnelle.

⁷³⁷ R. Skubisz (réd.), *System Prawa Prywatnego*, *op. cit.*

⁷³⁸ R. Skubisz (réd.), *op. cit.* On indique que l'introduction par un tiers sur le marché des produits sans marques ne peut pas être qualifié de contrefaçon à la lumière des dispositions de l'article 296 par. 2 de la LPI. La disposition en question énonce *expressis verbis* que l'atteinte au droit de la marque suppose **l'usage du signe**. Cf. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Import równoległy produktów leczniczych oznaczonych znakiem towarowym*, PPH 2007, Nr 12, indique qu'en vertu de l'arrêt CJUE du 26 avr. 2007, C-348/04, la suppression de la marque d'un produit ne constitue pas *per se*

vertu des dispositions du droit français, pendant que la formulation de l'article 296 par 2 de la LPI exclut la qualification de ce type d'activité de contrefaçon. Dans mon opinion, en se fondant sur une interprétation vaste de l'expression « *les motifs légitimes* », utilisée dans l'article 155 par. 3 de la LPI, le titulaire pourrait s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits dont les marques ont été supprimées.

Section 2 : L'étendue territoriale de l'épuisement

346. Historiquement, en fonction de l'étendue territoriale de l'épuisement, on distingue : (1) l'épuisement national, (2) l'épuisement global⁷³⁹ et (3) l'épuisement régional. Dans le premier cas, l'épuisement se produit lorsque les produits sont introduits sur le marché par le titulaire ou avec son consentement dans un pays où le droit de marque est en vigueur. Secondement, l'introduction des produits dans n'importe quel endroit du monde cause l'épuisement. Le dernier cas concerne l'épuisement qui se produit dans un des pays qui sont membres d'un accord passé entre eux⁷⁴⁰.

La question de l'épuisement global fait naître des doutes ; c'est la CJUE qui s'est prononcée sur le problème de l'épuisement global dans le contexte de l'épuisement régional qui est la règle dans l'Union européenne. La Cour, en interprétant l'article 7 de la Directive 2008/95, statue que celui-ci prévoit une harmonisation complète s'agissant de l'aspect territorial de l'épuisement⁷⁴¹. D'où, les pays membres n'ont pas de possibilité d'introduire dans leurs

d'atteinte au droit de la marque. Toutes les circonstances exigent l'appréciation de la cour nationale qui prend en compte tous les faits du litige.

⁷³⁹ R. Skubisz, *Prawo do znaku towarowego*, *op. cit.* L'auteur indique que dans le passé les doctrines dans la plupart des pays ainsi que la jurisprudence se prononçaient sur un épuisement global.

⁷⁴⁰ R. Skubisz (réd), *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, *op. cit.*

⁷⁴¹ CJUE, 17 juill. 1998, C-355/96. La Cour énonce que : « *L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement* ».

législations nationales la règle de l'épuisement global. En justifiant cette position, la Cour a souligné le besoin de protéger le fonctionnement du marché intérieur⁷⁴².

L'arrêt en question a fait l'objet de critique ; on indiquait notamment que la Cour n'avait pas de compétence pour régler les relations entre les pays membres et les pays tiers et qu'on a limité l'épuisement aux pays qui interprètent d'une manière correcte la question de la fonction de la marque⁷⁴³.

Chapitre 2

La limitation tirée de l'usage de la marque dans un but d'information

347. La limitation tirée de l'usage de la marque dans un but d'information, c'est encore un argument contre la qualification du droit de marque en tant que propriété sur la chose. Cette limitation est prévue dans chacune des législations nationales. Néanmoins, on observera les différences dans l'étendue de cette limitation entre l'article L.713-6 du CPI et l'article 156 de la LPI. Il faut noter aussi que l'article 6 de la Directive, qui est nommé directement comme la limitation des effets de la marque, contient des

⁷⁴² Point 27 de l'arrêt : « *cette interprétation est au surplus la seule qui soit pleinement susceptible de réaliser la finalité de la directive, qui est de sauvegarder le fonctionnement du marché intérieur. En effet, des entraves inéluctables à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services découleraient d'une situation dans laquelle quelques États membres pourraient prévoir l'épuisement international tandis que d'autres ne prévoiraient que l'épuisement communautaire* ».

⁷⁴³ R. Skubisz (éd.), *Prawo własności przemysłowej*, tom 14b, *op. cit.* L'auteur indique également qu'il y a des arguments selon lesquels ce modèle accepté par la CJUE est contradictoire à l'art. 6 de l'ADPIC. Aujourd'hui, les arguments sont différents ; l'art. 6 de l'ADPIC a laissé aux pays membre la liberté en réglementation de l'épuisement.

dispositions appropriées ainsi que l'ADPIC⁷⁴⁴. Il est intéressant de noter que ce type de limitation du droit de marque n'a pas été reconnu par la Convention de Paris⁷⁴⁵.

La doctrine concorde pour dire que les cas de limitation des effets de la marque prévus dans la LPI et le CPI constituent une exception à la règle d'exclusivité et de monopole conféré au titulaire de la marque⁷⁴⁶. Par conséquent, en tant qu'exception, elle doit être interprétée et appliquée d'une manière stricte.

Dans la doctrine polonaise, en relation avec des cas de limitation des effets de la marque, prévus par l'article 156 de la LPI, on utilise parfois la formulation « l'usage autorisé/licite » qui a été emprunté à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins⁷⁴⁷. Dans mon opinion, on a voulu faire court, car l'essence de l'usage licite au sein du droit d'auteur c'est de faire usage d'une œuvre pour soi-même ou dans un cercle sociétal restreint. Par contre, la limitation prévue par l'article 156 de la LPI donne au tiers l'opportunité de faire usage de la marque dans la vie des affaires.

348. En tout premier lieu, on va analyser les deux cas de limitation des effets de la marque dans un but d'information (Section 1): (1) l'usage de la marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée et (2) l'usage des indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la fabrication du produit ou de la prestation du service ou à d'autres

⁷⁴⁴ L'article 17 d'ADPIC. Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne un usage loyal des termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

⁷⁴⁵ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

⁷⁴⁶ G. J. Pacek, *Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym)*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 98, 2007.

⁷⁴⁷ L'article 29 de la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

caractéristiques de ceux-ci⁷⁴⁸. Comme la formulation mentionnée ci-dessus a été utilisée par la Directive, on verra à quel point varient les dispositions nationales, adoptant cette solution de la Directive.

Il est utile de mentionner que l'article L.713-6 du CPI ainsi que l'article 156 de la LPI contient aussi d'autres dispositions que celles indiquées ci-dessus. Néanmoins, pour les besoins de cette section qui traite de l'usage de la marque dans un but d'information, seules ces deux cas vont être analysés. Le reste fera l'objet d'interprétation dans la section suivante.

Ensuite, on va analyser les autres cas de limitation des effets de la marque (Section 2).

Section 1. Les cas de limitation des effets de la marque dans un but d'information

349. En vertu de l'article L.713-6 du CPI, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: (a) dénomination sociale, non commerciale ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; (b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

350. On verra que la formulation polonaise de l'article 156 de la LPI, qui correspond à l'article L.713-6 du CPI, est différente. L'article 156 par. 1 de la LPI dispose que le droit sur la marque ne donne pas au titulaire le droit d'interdire aux autres personnes de faire usage sur le marché de : (1) leur

⁷⁴⁸ En vertu de l'article 6 de la Directive.

nom ou leur adresse ; (2) indications relatives notamment aux traits du produit et à la caractéristique du produit, à l'espèce, à la quantité, à la qualité, à la destination, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la validité ; (3) marque enregistrée ou autre signe similaire, s'il est nécessaire d'indiquer la destination d'un produit, notamment en tant que pièce détachée, accessoires ou services ; (4) appellation d'origine enregistrée, si le droit d'en faire usage résulte des autres dispositions de la loi. En vertu de l'article 156 par. 2 de la LPI, l'usage des signes mentionnés au par. 1 est licite à condition que cet usage soit fait conformément aux besoins justifiés de la personne qui en fait usage et des acheteurs des produits et, en même temps, qu'il soit fait conformément aux pratiques honnêtes de production, commerce ou services⁷⁴⁹.

Comme les deux dispositions - française et polonaise - ont adopté la Directive en matière de l'usage licite fait par un tiers, il est utile de présenter la réglementation « *primaire* » relative à ce sujet. Conformément à l'article 6 par. 1 de la Directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : (a) de son nom et de son adresse ; (b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; (c) de la marque, lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées ; pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En vertu de l'article 6 par. 2, le droit conféré par la marque ne permet pas à

⁷⁴⁹ Art. 156 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej: prawo ochronne znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: (1) ich nazwisk i adresu; (2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; (3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi; (4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy. Ust. 2 - używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

351. Comme on peut observer, les dispositions de la Directive ont été adoptées par les législations nationales d'une manière différente. Surtout l'étendue d'un usage licite fait par un tiers varie en fonction de la loi appropriée. En droit français, ce sont des cas d'usage de la dénomination sociale, nom ou enseigne et les références nécessaires relatives aux pièces détachées. En droit polonais, le catalogue des activités autorisées pour le tiers est plus large, même par rapport à la disposition communautaire⁷⁵⁰.

Dans un premier temps, on va envisager l'usage de la marque dans un but purement informatif qui couvre les cas d'usage de la référence nécessaire en matière des pièces détachées (§ 1) et de l'usage des signes relatifs aux traits et à la caractéristique du produit (§ 2).

§ 1. Les pièces détachées et accessoires

352. Il semble que le but de la possibilité d'usage de la marque pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, c'est la nécessité d'informer le public d'un produit ou d'un service⁷⁵¹. Cette nécessité est particulièrement actuelle en matière de la production et de la distribution des pièces détachées où le consommateur peut apprendre à quel produit, qui fonctionne déjà sur le marché, cette pièce détachée est destinée. On trouve des opinions selon lesquelles, sans la possibilité de faire référence de la manière décrite dans la disposition de la loi appropriée, il sera impossible ou

⁷⁵⁰ La régulation relative à l'appellation d'origine.

⁷⁵¹ M. Mazurek [dans :] System Prawa Prywatnego, tom 14b, prawo własności przemysłowej pod redakcją R. Skubisza, Warszawa 2012, *op. cit.*

très compliqué de prêter des services tels que diagnostic ou réparation⁷⁵². Cette opinion confirme aussi que le but de créer cette restriction par la Directive, c'était de rapprocher les intérêts du titulaire de la marque avec le principe de la libre circulation des marchandises et des services⁷⁵³.

Dans la doctrine polonaise, on indique qu'il n'est pas possible de créer une seule façon de faire référence à une marque enregistrée⁷⁵⁴. Certes, cette référence a pour but d'informer les consommateurs des destinations des pièces détachées sans utilisation de la marque enregistrée dans sa fonction de distinction⁷⁵⁵.

Ici, on pourrait se poser la question de savoir si tout usage décrit à l'article 6 de la Directive (et respectivement dans les législations nationales) concerne l'usage de la marque d'autrui hors fonction de distinction. Autrement dit, est-ce qu'un tiers qui fait usage de la marque peut justifier son usage par l'article 6 de la Directive, à condition qu'il ne fasse pas usage de la marque à titre de marque ? La réponse à cette question se trouve dans les textes des travaux préparatoires de la directive 89/104 et, par conséquent, dans l'arrêt de la CJUE du 7 janvier 2004⁷⁵⁶. La Cour dispose que « (...) *la proposition de la première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoyait, à son article 5 (devenu article 6 de la directive*

⁷⁵² *Ibid.* On peut aussi noter l'approche exprimée par la CJUE dans l'arrêt BMW (23 févr. 1999, C-63/97) : « *il convient de constater que l'usage en cause est nécessaire pour indiquer la destination du service. À cet égard, il suffit de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général au point 54 de ses conclusions, que, si un commerçant indépendant effectue l'entretien et la réparation de voitures BMW ou s'il est réellement spécialisé en cette matière, cette information ne peut pas en pratique être communiquée à ses clients sans faire usage de la marque BMW* » (point 60).

⁷⁵³ G. J. Pacek *op. cit.*, ainsi que la CJUE, dans l'arrêt du 7 janv. 2002 C-100/02. Point 16 de l'arrêt : « *pour mieux cerner sa portée dans les circonstances telles que celles de l'espèce au principal, il importe de rappeler que, par une limitation des effets des droits que le titulaire d'une marque tire de l'article 5 de la directive 89/104, l'article 6 de cette directive vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir* ».

⁷⁵⁴ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁷⁵⁵ *Ibid.*

⁷⁵⁶ CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02.

89/104), la formule « pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de marque ». Or, cette formule a été remplacée dans la proposition modifiée par les mots « pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La Commission ajoute qu'il ressort de l'exposé des motifs de la proposition modifiée que cette substitution a été opérée dans un souci de plus grande clarté »⁷⁵⁷.

353. Lorsque J. Szmidt–Szalewski indique que « la CJCE a précisé le domaine et le régime de cette exception au droit du titulaire de la marque »⁷⁵⁸, il est utile d'analyser l'approche de la CJUE sur l'usage licite de la marque et les conditions qui doivent être fournies pour qualifier cet usage de licite. Dans cette matière, c'est l'arrêt de la CJUE, dans l'affaire BMW c. Deenik⁷⁵⁹, qui joue entre autres un rôle important. Ce jugement a déjà été décrit dans la partie précédente, mais ici on doit le mentionner encore une fois par rapport à l'application de l'article 6 de la Directive⁷⁶⁰.

Dans un premier temps, seront envisagées (A) les conditions d'application de l'exception, ensuite on va présenter les difficultés pratiques majeures d'application de l'exception (B).

A. Les conditions de licéité de l'usage de la marque d'autrui

354. Parmi les conditions de licéité, la doctrine polonaise annonce comme première et primordiale « la nécessité » d'usage de la marque. Autrement dit, un tiers qui fait usage d'une marque enregistrée doit prouver que cet usage

⁷⁵⁷ Point 14 de l'arrêt.

⁷⁵⁸ J. Szmidt–Szalewski, *op. cit.*

⁷⁵⁹ CJEU, 23 févr. 1999, C-63/97.

⁷⁶⁰ Dans l'arrêt BMW, la Cour a dû interpréter les articles 5 à 7 de la directive afin de lui permettre de trancher la question de savoir, si l'usage de la marque BMW dans des annonces telles que « réparation et entretien de BMW », « spécialiste en BMW » et « spécialisé en BMW » portait atteinte à cette marque.

est nécessaire pour indiquer la destination du produit⁷⁶¹. La disposition du CPI contient aussi la condition de la nécessité de référence afin d'indiquer la destination d'un produit ou d'un service. L'exigence de la nécessité est aussi ponctuée par la doctrine française⁷⁶². Bien évidemment, il n'existe pas de définition légale du terme « *nécessité* », mais c'est la jurisprudence notamment communautaire qui l'interprète.

355. Dans les conclusions de l'avocat général A. Tizzano, présentées à l'occasion de l'affaire entre Gillette Company et Gillette Group Oy c. LA – Laboratoires Ltd. Oy⁷⁶³, on trouve une tentative d'interprétation du terme « *nécessité* ». Dans ces conclusions, deux opinions ont été présentées ; l'une du gouvernement du Royaume-Uni et l'autre du gouvernement de la Finlande. Le gouvernement du Royaume-Uni a suggéré de considérer que la condition en cause était remplie, lorsque la mention de la marque d'autrui représentait « *un moyen efficace [pour transmettre] correctement* » aux acquéreurs potentiels du produit les informations relatives à sa destination⁷⁶⁴. Il a souligné que cette condition devait être interprétée d'une manière libérale, car « *une interprétation trop stricte de la condition précitée finirait par porter atteinte à l'effet utile de la disposition* »⁷⁶⁵. Pour donner un exemple, le Royaume-Uni a indiqué que si seule l'impossibilité de communiquer d'une autre manière les informations relatives à la destination du produit fournissait la condition « *de la nécessité* », la disposition en question risquait de ne

⁷⁶¹ M. Mazurek, [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁷⁶² J. Passa, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*

⁷⁶³ CJUE, 17 mars 2005, C-228/03. Les faits du litige étaient comme suit : Gillette Company a fait enregistrer en Finlande les marques Gillette et Sensor pour des produits relevant de la classe 8 à savoir : outils et appareils pour travaux manuels ; couteaux, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; appareils de rasage. Gillette Group Finland, qui détient le droit exclusif d'utiliser ces marques en Finlande, a commercialisé dans cet État membre des appareils de rasage, notamment des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que lesdites lames seules. Laboratories vend également en Finlande des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que des lames seules similaires à ceux commercialisés par Gillette Group Finland. Ces lames sont vendues sous la marque Parason Flexor et sur leur emballage est apposée une étiquette portant l'inscription : « *tous les manches Parason Flexor et Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame* ».

⁷⁶⁴ Point 43 des conclusions.

⁷⁶⁵ Point 45 des conclusions.

jamais trouver d'application. Ce point de vue était partagé par le gouvernement finlandais qui a aussi souligné que « *La définition de ce qu'il est 'nécessaire' de communiquer est en effet différente selon que le produit est destiné aux consommateurs finaux ou à d'autres entrepreneurs* »⁷⁶⁶. Par contre, il s'est prononcé sur l'interprétation strictement économique, selon laquelle « l'usage de la marque d'autrui ne saurait être considéré comme « nécessaire » que lorsque cet usage constituait la seule possibilité, pour l'utilisateur, de commercialiser son produit dans des conditions économiques raisonnables »⁷⁶⁷.

Comme cela a déjà été mentionné, le but de l'article 6 de la Directive c'est de concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de la marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir. Dans les conclusions, l'avocat général essaye d'aller plus loin et indique que si le but est de garantir une concurrence non faussée avec la protection des intérêts du titulaire d'une part, de l'autre part il y a lieu aussi de « *garantir la possibilité de choix des consommateurs, en leur permettant non seulement de se voir garantir l'origine des produits, mais également de profiter pleinement des bénéfices de la concurrence entre des produits propres à satisfaire un même besoin* ». Sans entrer trop dans les détails des conclusions de l'avocat général, il a donné son avis à la Cour en vertu duquel « *l'usage de la marque d'autrui est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, lorsque cet usage constitue le seul moyen pour fournir aux*

⁷⁶⁶ Point 47 des conclusions.

⁷⁶⁷ Point 48 des conclusions. Cette interprétation continue comme suit : « En appliquant cette thèse au cas d'espèce, Gillette relève que les lames de LA ne sont pas destinées exclusivement aux manches de Gillette, mais également aux manches produits par la société LA elle-même, ainsi que, comme cela a été constaté lors de l'audience, aux manches d'autres marques. Il s'ensuit, selon Gillette, que les lames de LA pourraient avoir accès au marché et être commercialisées dans des conditions économiquement acceptables même si l'on n'indiquait pas sur leurs emballages qu'elles peuvent être montées sur des manches fabriqués par Gillette.

consommateurs des informations complètes sur les emplois possibles du produit en question »⁷⁶⁸.

356. Par conséquent, dans l'arrêt Gillette la CJUE a confirmé l'opinion exprimée par l'avocat général en disposant que « *L'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers, lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit* ». En même temps, la Cour a souligné que c'est la juridiction nationale qui doit vérifier si un tel usage est nécessaire « *en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause* »⁷⁶⁹.

357. En prenant en considération l'exemple de l'arrêt BMW, mentionné fréquemment dans cette partie, la Cour a annoncé dans l'affaire en l'espèce que l'usage de la marque était bien nécessaire pour indiquer la destination du service de réparation et d'entretien des véhicules de la marque, car « si un commerçant indépendant effectue l'entretien et la réparation de voitures BMW ou s'il est réellement spécialisé en cette matière, cette information ne peut en pratique pas être communiquée à ses clients sans faire usage de la marque BMW »⁷⁷⁰.

358. À l'occasion de cet arrêt et des faits du litige, on pourrait se poser la question sur la forme d'usage de la marque d'autrui admissible sous l'article

⁷⁶⁸ Point 71 des conclusions.

⁷⁶⁹ En vertu du point 36 du même arrêt : « *il est nécessaire de prendre en considération, par exemple, l'existence éventuelle des standards techniques ou des normes généralement utilisées pour le type de produit commercialisé par le tiers et connues du public auquel est destiné ce type de produit. Ces normes, ou autres caractéristiques, doivent être susceptibles de fournir audit public une information compréhensible et complète sur la destination du produit commercialisé par ce tiers afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit* ».

⁷⁷⁰ Point 60 de l'arrêt.

6 de la Directive⁷⁷¹. Autrement dit, sous quelle forme un tiers peut utiliser la marque d'autrui comme une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service ?

Dans la doctrine polonaise prévalait l'opinion exprimée par R. Skubisz selon qui, pour profiter de l'exception prévue par l'article 6 de la Directive, un tiers devait utiliser la marque sous une « *forme descriptive* ». Cela signifie que la forme d'usage de la marque par un tiers doit différer de la forme d'usage de la marque enregistrée par le titulaire en relation avec les pièces originales⁷⁷². La Cour suprême, dans l'arrêt du 24 octobre 2004 a aussi adopté une position semblable⁷⁷³. Dans l'affaire en l'espèce, la Cour a qualifié d'illicite l'usage de la marque par le distributeur lorsque celui-ci apposait les marques sur les points de vente d'une manière identique ou très similaire à celle du titulaire.

Néanmoins, on trouve des opinions contraires à celle exprimée ci-dessus ; elles indiquent qu'il n'y a aucune exigence légale qu'un tiers utilise la marque d'une forme différente que le titulaire. En plus, le consommateur moyen est une personne bien informée⁷⁷⁴.

En France, il semble que la limite de la licéité d'usage en vertu de la disposition de l'article L.713-6 b) marque le risque de confusion. Dans mon opinion, en vertu de l'article 156 par. 2 de la LPI, ce sont les besoins justifiés de la personne qui fait usage et des acheteurs des produits, cet usage devant se faire conformément aux pratiques honnêtes en production, commerce ou services qui peuvent servir comme une règle générale d'usage licite de la marque d'autrui. Cette opinion semble être conforme à la position

⁷⁷¹ Des questions préjudicielles ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société allemande Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et la société néerlandaise BMW Nederland BV (« BMW ») à M. Deenik, garagiste domicilié à Almere (Pays-Bas), au sujet de la publicité que fait ce dernier pour la vente de voitures d'occasion BMW ainsi que pour la réparation et l'entretien de voitures BMW. BMW a soutenu que, dans le cadre de son activité commerciale, M. Deenik faisait un usage illicite, dans des annonces, de la marque BMW ou, à tout le moins, des signes semblables. M. Deenik a utilisé dans les annonces les expressions telles que : « réparations et entretien de BMW » et en se présentant comme « spécialiste en BMW » ou « spécialisé en BMW ».

⁷⁷² R. Skubisz, Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ZNUJ, 2004, z. 86).

⁷⁷³ L'arrêt décrit dans la PartiiII.

⁷⁷⁴ G. J. Pacek, *op. cit.*

exprimée par la CJUE dans l'arrêt Gerolsteiner Brunnen⁷⁷⁵ où la Cour a estimé que le critère des usages honnêtes était le seul à prendre en considération.

359. Enfin, il reste à analyser en quoi peut consister la référence nécessaire permise par l'article L.713-6 du CPI ainsi que l'article 156 par. 1 point 3) de la LPI. Dans la loi française, il est question d'« *indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée* ». La formulation polonaise est similaire : l'article 156 par. 1 point 3) parle de la « *destination d'un produit notamment en tant que pièce détachée, accessoire ou service* ».

On pourrait se poser la question suivante : est-ce que ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas d'indication de la destination d'un produit ou d'un service ? Il est aussi important de savoir, si c'est le cas des pièces détachées et accessoires qui peuvent être pris en considération.

À la lumière des formulations françaises et polonaises, c'est le mot « *notamment* » qui est d'une grande importance. Les lois nationales laissent le catalogue ouvert aux autres cas d'usage qui fournissent les conditions de la licéité. C'est aussi la CJUE qui s'est occupée, entre autres, de cette question dans l'arrêt Gillette déjà cité. Dans l'affaire en l'espèce la Cour a dû répondre, parmi les autres, à la question préjudicielle suivante :

⁷⁷⁵ CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02, Selon la Cour : « *Pour répondre à cette question, le seul critère d'appréciation indiqué par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104 est celui de savoir si l'usage fait de l'indication de provenance géographique est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La condition d'« usage honnête » constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque (arrêt BMW, précité, point 61). Le seul fait qu'il existe un risque de confusion auditive entre une marque verbale enregistrée dans un État membre et une indication de provenance géographique d'un autre État membre ne saurait donc suffire pour conclure que l'usage de cette indication dans la vie des affaires n'est pas conforme aux usages honnêtes. En effet, dans une Communauté de quinze États membres et d'une grande diversité linguistique, la possibilité qu'il existe une similitude phonétique quelconque entre, d'une part, une marque enregistrée dans un État membre et, d'autre part, une indication de provenance géographique d'un autre État membre est déjà considérable et le sera davantage après l'élargissement prochain* ».

« Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si l'impossibilité pour le titulaire de la marque d'interdire à un tiers l'usage de celle-ci, prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, trouve à s'appliquer dans le cas où ce tiers commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue ». La Cour a dû se prononcer sur l'étendue subjective de l'article 6 de la Directive, et surtout décider si l'indication de la destination pouvait concerner le produit lui-même. La réponse à cette question n'a pas posé trop de difficultés lorsque tous les deux – Royaume et Finlande – ont constaté qu'aucune disposition de ladite directive n'excluait que, dans un tel cas, un tiers pût se prévaloir dudit article 6, paragraphe 1, sous c)⁷⁷⁶. Par conséquent, la Cour a répondu à la question de la manière suivante : « dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »⁷⁷⁷.

360. Dans la doctrine polonaise, on donne trois cas pratiques d'usage de la marque en vertu de l'article 156 par. 1 point 3 (L.713-6 c du CPI)⁷⁷⁸: (1) l'usage de la marque en relation avec des pièces détachées et accessoires (p. ex. un essuie-glace est destiné à la voiture X) ; (2) l'usage de la marque pour informer sur la destination d'un produit qui peut fonctionner indépendamment, mais aussi avec le produit désigné par la marque (p. ex.

⁷⁷⁶ Point 51 de l'arrêt. La CJCE a précisé aussi que « (...) toutefois, l'usage de la marque par ce tiers doit être nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et doit être fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

⁷⁷⁷ Point 53 de l'arrêt.

⁷⁷⁸ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

l'indication de la compatibilité en relation avec un équipement électronique) ;
(3) l'usage de la marque pour indiquer la destination d'un service (services de réparation, diagnostic. etc.).

B. L'exigence concernant le caractère de l'usage de la marque

361. L'accomplissement des conditions mentionnées ci-dessus ne suffit pas pour avérer la licéité d'usage de la marque d'autrui. Les lois nationales indiquent encore une condition à remplir. La loi polonaise suit d'une manière stricte la Directive et exige que tout usage décrit dans l'article 156 de la LPI soit conforme aux besoins honnêtes de la personne qui fait usage et des acheteurs des produits et, en même temps, qu'il soit fait conformément aux pratiques honnêtes en production, commerce ou services. Par conséquent, cette dernière exigence est aussi d'actualité pour les autres cas d'usage licite prévus à l'art. 156 de la LPI qui seront décrits plus loin. Bien évidemment, la LPI ne livre pas de définition légale des termes de « *besoins honnêtes* » ou « *pratiques honnêtes* ». Bien que la loi polonaise ait adopté la Directive en matière de l'article 156, la formulation polonaise diffère de celle de la Directive⁷⁷⁹ et complique l'application de la disposition en question.

362. Il appert que la loi française a choisi une solution moins compliquée que son homologue polonaise ; en vertu de l'art. L.713-6 du CPI, la référence nécessaire est licite à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Pour compléter cette exigence, la suite de l'art. L.713-6 du CPI énonce toutefois que si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. En conséquence, plutôt que de créer de nouveaux termes, sources

⁷⁷⁹ La Directive utilise seulement la notion d'« *usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* ». La loi polonaise mentionne des « *besoins justifiés de la personne qui fait usage et des acheteurs des produits* » et des « *pratiques honnêtes en production, commerce ou services* ». Selon R. Skubisz, l'exigence des « besoins justifiés », qui n'apparaît pas dans la Directive, est superflue. Selon lui, les besoins justifiés correspondent aux pratiques honnêtes en production, commerce ou services et ces deux exigences se recourent (v. R. Skubisz, *Wytwarzanie i dystrybucja, op. cit.*).

d'interprétations divergentes, le législateur français s'est servi de la notion de confusion, bien connue en droit des marques.

363. Dans le doute, c'est la jurisprudence de la CJUE qui fixe l'interprétation de la notion des « usages honnêtes ». Parmi les arrêts les plus importants, il faut citer les arrêts BMW⁷⁸⁰, Gerolsteiner Brunnen⁷⁸¹, Gillette⁷⁸², Anheuser–Bunsch⁷⁸³, Céline⁷⁸⁴ et Portakabin⁷⁸⁵.

⁷⁸⁰ CJUE, 23 févr. 1999, C-63/97.

⁷⁸¹ CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02. Les faits du litige sont les suivants : Gerolsteiner Brunnen produit de l'eau minérale et des boissons rafraîchissantes à base de l'eau de source et les commercialise en Allemagne. Elle est titulaire de la marque verbale N° 1100746 « Gerri » enregistrée en Allemagne avec date de priorité le 21 décembre 1985, ainsi que des marques verbales/figuratives allemandes N°s 2010618, 2059923, 2059924 et 2059925 qui comportent le mot « GERRI ». Ces marques couvrent les eaux minérales, les boissons non alcoolisées, les boissons à base de jus de fruits et les limonades. Putsch commercialise en Allemagne, depuis le milieu des années 90, des boissons rafraîchissantes sous des étiquettes comportant les mots « KERRY Spring ». Ces boissons sont produites et mises en bouteilles à Ballyferriter dans le comté de Kerry, en Irlande, par la société irlandaise Kerry Spring Water, en utilisant l'eau qui provient de la source « Kerry Spring ».

Gerolsteiner Brunnen a assigné Putsch devant les juridictions allemandes pour violation de ses droits de marque. Statuant en première instance, le Landgericht München a fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de Gerolsteiner Brunnen et a interdit à Putsch d'utiliser le signe distinctif « KERRY Spring » pour de l'eau minérale ou des boissons rafraîchissantes. Saisi sur appel de Putsch, l'Oberlandesgericht München (cour d'appel) a, en revanche, rejeté les demandes de Gerolsteiner Brunnen. Cette dernière a alors saisi le Bundesgerichtshof d'une demande en « Revision ». Le Bundesgerichtshof estime que sont réunies, en l'espèce au principal, les conditions d'un risque de confusion auditive au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104. Dans ces conditions, l'issue de la demande en « Revision » dépendrait de l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, et plus particulièrement, de la question de savoir si l'utilisation « à la manière d'une marque » exclut l'applicabilité de cette disposition. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a, par ordonnance du 7 février 2002, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive sur les marques est-il également applicable en cas d'utilisation, par un tiers, à la manière d'une marque (*markenmässig*), des indications mentionnées dans cette disposition ?

2) En cas de réponse affirmative à la question énoncée ci-dessus, l'utilisation de ces indications à la manière d'une marque constitue-t-elle un élément à prendre notamment en considération aux fins de l'examen, requis par l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive sur les marques, du critère de conformité aux 'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale' ? ».

⁷⁸² CJUE, 14 mars. 2005, C-228/03.

⁷⁸³ CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02.

⁷⁸⁴ CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06.

⁷⁸⁵ CJUE, 8 juill. 2010, C-558/08.

Dans l'affaire BMW, dont les faits du litige ont été déjà présentés, il suffit de mentionner que M. Deenik utilisait la marque BMW dans le cadre de son activité commerciale pour la vente de voitures d'occasion et la réparation des voitures BMW. M. Deenik mentionnait dans les annonces « *réparations et entretien de BMW* » et se présentait comme « *spécialiste en BMW* » ou « *spécialisé en BMW* ». La décision de la CJUE sur les questions préjudicielles a déjà été présentée. Il convient de la compléter avec la position de la Cour sur la condition relative aux « *usages honnêtes* ». La Cour a mis un signe d'égalité entre la condition de l'usage de la marque conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et l'obligation de « *loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, analogue à celle à laquelle est soumis le revendeur, lorsqu'il emploie la marque d'autrui pour annoncer la revente de produits revêtus de cette marque* »⁷⁸⁶.

364. Auparavant, l'arrêt Gerolsteiner mentionné avait établi que le critère des « *usages honnêtes* » était le seul qui devait être pris en considération pour qualifier l'usage de la marque d'autrui comme licite. Autrement dit, le fait de l'usage par un tiers de la marque à titre de marque n'est pas pertinent. Par contre, il faut analyser si un tel usage est conforme aux usages honnêtes⁷⁸⁷.

365. Dans l'arrêt Gillette, la Cour a consacré davantage de place à la question des usages honnêtes que dans l'arrêt précédent. C'est le résultat

⁷⁸⁶ Point 61 de l'arrêt.

⁷⁸⁷ Points 16-22 de l'arrêt. La réponse à la question préjudicielle était la suivante : « *L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 /CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il existe un risque de confusion auditive entre, d'une part, une marque verbale enregistrée dans un État membre et, d'autre part, une indication, dans la vie des affaires, de la provenance géographique d'un produit originaire d'un autre État membre, le titulaire de la marque ne peut, en vertu de l'article 5 de la directive 89/104, interdire l'usage de l'indication de provenance géographique que si cet usage n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances de l'espèce* ».

de la question préjudicielle suivante, posée à l'occasion du litige : « *Quels sont les éléments à prendre en considération pour apprécier le respect des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ? Le fait de mentionner une marque appartenant à une autre personne lors de la commercialisation de ses propres produits est-il une indication que ces produits sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques techniques ou autres, aux produits vendus sous la marque de l'autre personne ?* ».

Il faut mentionner que la Cour a interprété le critère d'« *usages honnêtes* » de la manière la plus large qui soit. En répondant à cette question, la Cour a indiqué quatre situations dans lesquelles l'usage de la marque d'autrui ne fournissait pas de critère en la matière. Selon la Cour, l'usage de la marque n'est donc pas conforme aux « *usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* » notamment lorsque : (1) il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque ; (2) il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ; (3) il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque ; (4) ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas titulaire⁷⁸⁸.

La Cour a rappelé aussi qu'il appartenait au juge national de vérifier, si l'usage de la maque est conforme aux usages honnêtes en prenant en considération les facteurs comme suit : (1) la présentation globale du produit commercialisé par le tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas le titulaire est mise en évidence dans cette présentation ; (2) les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers ; (3) l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque⁷⁸⁹.

⁷⁸⁸ Point 49 de l'arrêt.

⁷⁸⁹ Point 46 de l'arrêt.

366. Dans l'affaire Anheuser–Bunsch, la Cour s'est prononcée aussi sur le sujet des usages honnêtes en relation avec le conflit entre deux brasseries⁷⁹⁰. La question préjudicielle concernait la licéité de l'usage du nom commercial à la lumière des dispositions de l'ADPIC. La Cour a rappelé que le seul critère d'appréciation mentionné à l'article 6 de la Directive, c'était le critère d'usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale⁷⁹¹.

Ensuite, la Cour a statué qu'« *il convient d'indiquer que le respect de ladite condition d'usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d'une part, l'usage du nom commercial du tiers serait compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser la marque et, d'autre part, le tiers aurait dû en être conscient. Constitue également un facteur devant être pris en considération lors de cette appréciation la circonstance qu'il s'agit d'une marque ayant une certaine renommée dans l'État membre où elle est*

⁷⁹⁰ Les faits du litige sont comme suit : Anheuser-Busch est titulaire en Finlande des marques, relatives à la bière, Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser King of Beers, enregistrées entre le 5 juin 1985 et le 5 août 1992. La première demande d'enregistrement de ces marques, à savoir celle de Budweiser, date du 24 octobre 1980. Le 1^{er} février 1967, Budvar a fait inscrire son nom commercial dans le registre du commerce tchécoslovaque. Cet enregistrement a été fait en langue tchèque (« Budějovický Budvar, národní podnik »), anglaise (« Budweiser Budvar, National Corporation ») et française (« Budweiser Budvar, Entreprise nationale »). Budvar était par ailleurs titulaire en Finlande des marques Budvar et Budweiser Budvar, relatives à la bière, enregistrées respectivement le 21 mai 1962 et le 13 novembre 1972, mais a été déclarée déchue de ces droits par les juridictions finlandaises à cause de non-utilisation. Par un recours, introduit le 11 octobre 1996 devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki, Finlande), Anheuser-Busch a demandé d'interdire à Budvar de maintenir ou de renouveler l'utilisation en Finlande des marques Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud et Budweiser Budbraü comme signes pour la commercialisation et la vente de la bière produite par Budvar. Anheuser-Busch a en outre conclu à la suppression de toutes les appellations contraires à cette interdiction et à la condamnation de Budvar au paiement de dommages-intérêts pour violation de ses droits en matière de marques.

⁷⁹¹ La CJUE s'est référée aussi à l'arrêt Gerosteiner Brunnen en constatant que la condition d'usage honnête constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. Il est à noter que la Cour a constaté que c'était la même condition que celle posée par l'article 17 de l'accord ADPIC.

*enregistrée et sa protection demandée et dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits*⁷⁹².

Selon la Cour, le juge national doit apprécier globalement toutes les circonstances pertinentes (et parmi elles – l'étiquetage de la bouteille) afin d'apprécier si « *le producteur de la boisson portant le nom commercial pourrait être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque* »⁷⁹³.

D'où, on peut indiquer deux circonstances qui vont prévaloir contre l'appréciation des usages honnêtes : (1) indication d'un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée et (2) tirage du profit de la renommée de la marque enregistré⁷⁹⁴ en résultat de la commercialisation de ses produits.

367. L'arrêt PORTAKABIN⁷⁹⁵ est le dernier dans lequel la CJUE s'est prononcée sur la question des usages honnêtes. À l'occasion du litige, la

⁷⁹² Point 83 de l'arrêt.

⁷⁹³ Point 84 de l'arrêt.

⁷⁹⁴ M. Mazurek, [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R.Skubisza, *op. cit.*

⁷⁹⁵ Les faits du litige : Portakabin Ltd est producteur, ainsi que fournisseur, de bâtiments mobiles et titulaire de la marque Benelux PORTAKABIN, enregistrée pour des produits des classes 6 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, en métal) et 19 (bâtiments, pièces détachées et matériaux de construction, autres qu'en métal) au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Portakabin BV est une filiale de Portakabin Ltd et est active dans la vente des produits du groupe en vertu d'une licence d'exploitation de la marque PORTAKABIN. Primakabin vend et loue des bâtiments mobiles neufs et d'occasion. Outre la production et la commercialisation de ses propres modules, tels que des abris de chantier ou des bureaux temporaires, Primakabin consacre une partie de son activité à la location et à la vente des modules usagés, dont des modules fabriqués par Portakabin. Primakabin a sélectionné, dans le cadre du service de référencement AdWords, les mots clés « portakabin », « portacabin », « portokabin » et « portocabin ». Ces trois dernières variantes ont été sélectionnées afin d'éviter que les internautes faisant une recherche au sujet des modules fabriqués par Portakabin manquent l'annonce de Primakabin parce qu'ils auraient commis de petites erreurs en dactylographiant le mot « portakabin ». Initialement, l'intitulé de l'annonce de Primakabin qui apparaissait après qu'avait été entré l'un desdits mots dans le moteur de recherche était « unités neuves et d'occasion ». Ensuite, cet intitulé a été modifié par Primakabin en « portakabins d'occasion ». Le 6 février 2006, Portakabin a assigné Primakabin devant le *voorzieningenrechter te Amsterdam* (juge des référés d'Amsterdam) pour qu'il soit enjoint à cette dernière, sous peine d'astreinte, de cesser toute utilisation de signes

Cour a dû répondre à la question préjudicielle concernant la licéité d'usage des marques enregistrées en tant que mots-clés en relation avec le service Adwords⁷⁹⁶.

La Cour a considéré que « l'usage par un annonceur d'un signe identique ou similaire à une marque dans le cadre d'un service de référencement sur internet relève de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 lorsqu'il est fait d'une manière telle que l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure ou est seulement difficilement en mesure de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ».

correspondant à la marque PORTAKABIN, y compris les mots clés « portakabin », « portacabin », « portokabin » et « portocabin ».

⁷⁹⁶ Les questions préjudicielles relevant du sujet étaient les suivantes : « 1) a) Si un opérateur qui commercialise divers produits ou services (ci-après 'auteur de la publicité') utilise la possibilité d'enregistrer, auprès d'un exploitant d'un moteur de recherche sur internet, un [mot clé] identique à une marque enregistrée par un autre opérateur (ci-après 'titulaire de la marque') pour des produits ou services similaires, lequel mot clé enregistré – sans que cela soit perceptible pour l'utilisateur du moteur de recherche – a pour conséquence que l'utilisateur de l'internet qui introduit ce mot, retrouve, sur la liste des résultats de l'exploitant du moteur de recherche, un lien vers le site 'web' de l'auteur de la publicité, cela constitue-t-il un usage, par l'auteur de la publicité, de la marque enregistrée, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive [89/104] ?

b) Y a-t-il une différence à cet égard selon que le lien figure :

- dans la liste générale des pages trouvées, ou
- dans une section publicitaire affichée comme telle ?

c) Y a-t-il par ailleurs également une différence selon que :

- l'auteur de la publicité, déjà dans la mention constituant le lien figurant sur la page 'web' de l'exploitant du moteur de recherche, offre effectivement des produits et des services identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou que
- l'auteur de la publicité, sur une propre page 'web', vers laquelle l'utilisateur de l'internet [...] peut être renvoyé s'il 'clique' sur le lien de la page de l'exploitant du moteur de recherche ('hyperlien'), offre effectivement des produits ou des services identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ?

2) Si et dans la mesure où la première question doit recevoir une réponse affirmative, les dispositions de l'article 6 de la directive [89/104], et plus particulièrement les dispositions de son paragraphe 1, sous b) et c), peuvent-elles impliquer que le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage visé dans la première question, et, si tel est le cas, dans quelles circonstances ?

Tout d'abord, la Cour a soutenu les opinions exprimées auparavant, c'est-à-dire que l'application de l'article 6 de la Directive n'est pas limitée aux pièces détachées, mais que son application doit quand même viser l'objectif de cette disposition. Cet objectif est de permettre aux fournisseurs de produits ou services complémentaires à des produits ou à des services offerts par le titulaire d'une marque d'utiliser cette marque afin d'informer le public sur le lien utilitaire existant entre leurs produits ou services et ceux dudit titulaire de la marque⁷⁹⁷.

Ensuite, la Cour s'est référée directement à la condition des usages honnêtes en répétant tout d'abord que la condition des usages honnêtes est l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque.

Dans l'affaire en l'espèce, il a fallu donc juger, si dans la mesure où l'usage de la marque par un tiers fournit la disposition de l'article 5 par. 1 de la Directive, cela exclut automatiquement la possibilité d'application de l'article 6 de la Directive à un tel usage. La Cour a considéré que, lorsque que le titulaire est habilité à interdire l'usage par annonceur d'un signe identique ou similaire à la marque sur la base de l'article 5 par. 1 de la Directive, *« l'annonceur ne saurait prétendre qu'il agit conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et ne saurait donc utilement invoquer l'exception énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive »*⁷⁹⁸. Dans la situation du litige, *« l'annonce est susceptible d'amener au moins une partie significative du public ciblé à établir un lien entre les produits ou les services qu'elle vise et ceux du titulaire de la marque ou des personnes habilitées à utiliser cette dernière et, d'autre part, que dans le cas où la juridiction nationale constate que l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'un*

⁷⁹⁷ Points 63-64 de l'arrêt.

⁷⁹⁸ Point 69 de l'arrêt.

tiers, il est peu probable que l'annonceur puisse sérieusement affirmer ne pas avoir été conscient de l'ambiguïté ainsi suscitée par son annonce »⁷⁹⁹.

Dans la conclusion, la Cour a constaté qu'en principe l'agissement aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale est exclus dans la présente situation, mais qu'il appartient à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes⁸⁰⁰.

§ 2. La référence nécessaire aux traits du produit

368. Comme on l'a déjà mentionné, les dispositions polonaise et française de l'étendue d'un usage licite de la marque du tiers sont différentes. L'art. 156 par. 1 point 2) de la LPI dispose que le droit sur la marque ne donne pas au titulaire le droit d'interdire de faire usage par les autres personnes sur le marché des indications relatives notamment aux traits du produit et à la caractéristique du produit, à l'espèce, à la quantité, à la qualité, à la destination, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la validité⁸⁰¹.

La justification de cette exception est pareille à celle qui concerne les pièces détachées – la nécessité d'assurer aux concurrents l'accès aux indications descriptives⁸⁰². Il faut quand même noter que l'essence de la disposition concernant les pièces détachées décrite ci-dessus est différente de l'exception en question. L'article L.713-6 b) du CPI ainsi que l'article 156 par. 1 point 3) de la LPI visent à permettre au tiers de faire d'usage de la marque enregistrée, dans un but déterminé, alors que l'article 156 par. 1 point 2) de la LPI prévoit la possibilité de faire usage des indications descriptives. Comme dans chaque ordre juridique les indications qui sont *ex lege* exclues de l'enregistrement en tant que marque existent, il faut se demander quel est

⁷⁹⁹ Point 71 de l'arrêt.

⁸⁰⁰ Point 72 de l'arrêt.

⁸⁰¹ L'article 156 par. 1 point 2 de la LPI.

⁸⁰² U. Promińska (réd.), *op. cit.*

le but de cette régulation⁸⁰³. L'article 156 par. 1 point 2 de la LPI se réfère à la situation où le titulaire dispose d'un droit de marque complexe, composé d'un élément distinctif, mais accompagné aussi d'un élément descriptif. Or la protection conférée au titulaire n'est limitée qu'aux éléments distinctifs et l'article en question sanctionne l'usage par un tiers des éléments descriptifs⁸⁰⁴.

Il faut aussi noter que le terme « notamment » utilisé par cette disposition signifie qu'il est applicable à chaque signe/indication descriptive ou informative. Elle correspond à l'article 6 par. 1 b) de la Directive concernant aussi les signes descriptifs en général.

Il faut commencer par décrire les conditions d'application de cette règle (A) et après considérer les difficultés d'application de la règle (B).

A – Les conditions d'application de l'exception

369. Tout d'abord, il faut souligner que l'article 156 par. 1 point 2) de la LPI concerne l'usage par un tiers de l'indication relative notamment aux traits du produit et à la caractéristique du produit. Par conséquent, un tiers est autorisé à en faire usage afin de se référer au produit lui-même et non pas à sa provenance. Autrement dit, l'usage de la marque d'autrui à des fins d'indication de la provenance du produit est exclu du champ d'application de cet article.

⁸⁰³ L'article 129 de la LPI./article L.711-2 b) du CPI : le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.

⁸⁰⁴ M. Mazurek, [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

370. En pratique, chaque cas où il paraît possible d'appliquer l'article en question doit être apprécié *in concreto*. Dans la doctrine polonaise, M. Mazurek indique les directives suivantes qui peuvent être utiles afin de se référer à l'article 156 par. 1 point 2) de la LPI⁸⁰⁵ : (1) il faut apprécier le caractère descriptif d'un signe en tenant compte de sa perception par un consommateur moyen⁸⁰⁶ ; (2) seuls les signes qui informent le consommateur moyen sur les traits ou la caractéristique du produit peuvent être considérés comme descriptifs. Par contre, si uniquement un petit groupe de consommateurs perçoivent le signe comme descriptif, cela ne signifie pas que le consommateur moyen en fait autant ; (3) sont exclus comme descriptifs les signes qui informent le consommateur d'un produit et de ses traits, mais d'une manière allusive et indirecte ; (4) il n'est pas important à quel trait significatif du produit le signe se réfère. Cela peut être le trait primordial du produit ou accessoire, mais le principe c'est que les entrepreneurs peuvent utiliser librement les signes qui servent à décrire un produit ; (5) il est indifférent si un tel signe est le moyen unique de décrire un produit ; il peut exister des synonymes pour indiquer les traits du produit mais, comme on l'a déjà dit, chaque entrepreneur a la liberté de faire usage des signes descriptifs selon son choix ; (6) il est possible que le signe qui décrit un trait significatif d'un produit possède aussi une autre signification qui ne joue pas le même rôle. Il est important qu'au moins une signification serve à décrire la caractéristique du produit ; (7) le nombre des entités qui utilisent le signe sur le marché comme signe descriptif n'est pas décisif pour apprécier le caractère d'un tel signe.

B – Les difficultés pratiques d'application de l'exception

371. En prenant en considération toutes les remarques ci-dessus, il faut noter que la majeure difficulté d'application de l'article en question consiste à

⁸⁰⁵ M. Mazurek, [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, op. cit.

⁸⁰⁶ TSUE 12 fév. 2004, C-363/99.

déterminer si un signe est dépourvu de caractère distinctif. Il faut bien sûr se référer à l'article 129 de la LPI, correspondant à l'article L.711-2 du CPI, qui énumère les signes non distinctifs exclus de la possibilité d'obtenir l'enregistrement en tant que marque. Il y a quand même des doutes si l'article 129 de la LPI peut être appliqué directement et sans aucunes modifications à la situation décrite par l'article 156 par. 1 point 2 de la LPI⁸⁰⁷.

372. L'article 129 de la LPI ainsi que l'article L.711-2 du CPI décrivent les cas où le signe est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, il n'est pas susceptible d'obtenir l'enregistrement. Dans la procédure polonaise, ainsi qu'en France, c'est la date de dépôt du signe auprès de l'office approprié qui est prise en considération pour apprécier le caractère distinctif⁸⁰⁸. Autrement dit, le signe n'obtient pas de protection, si au moment de son dépôt il est dépourvu du caractère distinctif⁸⁰⁹. À la lumière de l'article 156 par. 1 point 2 de la LPI, on pourrait poser la question de savoir quelle date est pertinente pour apprécier l'absence de caractère distinctif. Est-ce que, le cas échéant, c'est aussi la date de dépôt qui doit être prise en considération ? Bien qu'il n'y ait pas de dispositions légales sur cette question, la réponse est négative. On admet que l'appréciation du caractère distinctif de la marque enregistrée qui est utilisée par un tiers doit avoir lieu au moment de l'usage fait par un tiers et pas à celui de dépôt. Sinon, au cours du contentieux, il faudrait examiner la situation passée (moment de dépôt)⁸¹⁰ ce qui pourrait causer des difficultés. Dans mon opinion, même si au moment de dépôt le signe possédait le caractère distinctif, il est possible qu'il l'ait perdu, avec le temps, à cause d'usage dans le langage courant ou professionnel. Au moment où un tiers commence à utiliser la marque d'un

⁸⁰⁷ G. Pacek, *op. cit.*

⁸⁰⁸ E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, *prawo własności przemysłowej, op. cit.*, W. Włodarczyk, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego, op. cit.*

⁸⁰⁹ C'est la règle d'actualité selon laquelle le caractère distinctif du signe déposé pour obtenir l'enregistrement doit être apprécié au moment de dépôt (et non pas, par exemple, au moment de la délivrance de la décision à propos de l'enregistrement).

⁸¹⁰ M. Mazurek, [dans :] *System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*, G. Pacek, *op. cit.*

tiers en vertu de l'article 156 par. 1 point 2 de la LPI, le contentieux devant la cour sera l'occasion pour vérifier le caractère distinctif de la marque.

373. Dans la doctrine polonaise, il y a des voix selon lesquelles pour profiter de l'exception prévue par l'article 156 par 1 point 2 de la LPI, il faut prouver, comme dans le cas des pièces détachées et accessoires déjà décrits, la nécessité d'usage d'une marque dans la fonction d'information⁸¹¹.

Dans ce contexte, il est utile d'indiquer l'arrêt de la CS dans le litige suivant⁸¹² : le demandeur était titulaire des marques suivantes : « 100 », « 200 », « 333 », « 500 », « 1000 » pour désigner les mots-croisés⁸¹³. Le défendeur qui a utilisé les marques indiquées ci-dessus se basait sur l'article 156 par. 1 point 2 parce qu'il voulait indiquer le nombre des mots-croisés. La Cour n'a pas accepté l'argumentation du défendeur en constatant que : « *L'application de l'article 156 par. 1 point 2 de la LPI pourrait avoir lieu si le demandeur a postulé d'interdire au défendeur d'informer les consommateurs du nombre des mots-croisés dans une édition. Cependant, dans cette affaire, le demandeur a postulé d'interdire au défendeur d'introduire sur le marché les éditions des mots-croisés spécifiées où les marques ont été placées en tant que titre de presse* ».

On souligne donc la concordance de l'opinion de la CS exprimée ci-dessus et des opinions de la doctrine selon lesquelles il est inadmissible d'abuser de la liberté de faire usage de la marque d'autrui en vertu de l'article 156 par. 1 point 2 de la LPI. On parlerait d'abus au cas où un tiers non seulement utiliserait la marque elle-même, mais aussi imiterait la forme graphique de la marque ou la façon de placer les éléments verbaux ou graphiques sur l'emballage⁸¹⁴.

⁸¹¹ K. Jasińska [dans:], *Prawo własności przemysłowej*, komentarz pod redakcją P. Kostańskiego, *op. cit.*

⁸¹² CS, 21 févr. 2008, III CSK 264/07.

⁸¹³ Ces marques c'étaient les allusions au nombre des mots-croisés offert dans une édition.

⁸¹⁴ K. Jasińska, *op. cit.*, Z. Mikłasiński, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2007.

374. Dans le contexte d'usage de la marque enregistrée à des fins descriptives, il faut rappeler l'arrêt déjà discuté dans l'affaire Freiesleben c. Hölterhoff⁸¹⁵. Dans l'affaire en l'espèce, M. Holterhoff, dans le cadre des tractations commerciales, s'est servi des marques enregistrées en faveur de M. Freiesleben – Spirit Sun et Context Cut, pour désigner des tailles de pierres semi-précieuses et ornementales⁸¹⁶.

En répondant à la question préjudicielle⁸¹⁷, la Cour a pris en considération les facteurs suivants : (1) la référence à la marque du tiers a été faite pendant les négociations commerciales avec une entité professionnelle ; (2) les fins de la référence étaient purement descriptives c'est-à-dire qu'elles avaient pour but de faire connaître les caractéristiques du produit ; (3) la façon d'usage des marques ne peut pas être interprétée comme indiquant la provenance du produit.

Prenant en considération toutes ces conditions, la Cour a constaté que « *le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit* ».

375. Bien évidemment, toutes les remarques relatives à l'exigence que l'usage de la marque d'autrui soit conforme aux besoins honnêtes de la personne qui en fait usage et des acheteurs des produits et, en même

⁸¹⁵ CJUE, 14 mai 2002, C-2/00.

⁸¹⁶ La marque Spirit Sun est utilisée pour une taille ronde avec facettes rayonnant autour du centre et la marque Context Cut pour une taille carrée avec une croix effilée en diagonale.

⁸¹⁷ La question était la suivante : « Y a-t-il également atteinte à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la directive sur les marques dans le cas où le défendeur révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque dont le demandeur est titulaire qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est tout à fait exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance des produits ? »

temps, qu'il soit fait conformément aux pratiques honnêtes en production, commerce ou services, sont actuelles. L'usage de la marque à des fins descriptives afin d'indiquer les traits du produit doit fournir les conditions d'un usage honnête.

Section 2. Les autres cas de limitation des effets de la marque

376. Les exceptions décrites dans la section précédente concernent les cas où il est nécessaire de faire usage de la marque d'autrui pour indiquer les traits du produit ou sa destination. Autrement dit, ce sont des cas dans lesquels un tiers utilise la marque enregistrée à des fins purement descriptives qui concernent le produit lui-même et non pas sa provenance. Les exceptions qui vont être décrites dans cette section se réfèrent tout d'abord au droit de faire usage de son propre nom, même si ce nom constitue en même temps une marque d'autrui. Ensuite, la loi polonaise prévoit, dans le cadre des exceptions incluses dans l'article 156 de la LPI, la possibilité de faire usage d'une indication géographique enregistrée.

Tout d'abord, on va envisager le cas d'usage du nom (§ 1) et ensuite on va présenter le cas de l'indication géographique (§ 2).

§ 1. L'usage du nom

377. La possibilité conférée au tiers de faire usage de son propre nom est prévue dans la loi polonaise ainsi que française et elle est harmonisée au niveau communautaire. Cependant, il est bon d'observer que la formulation polonaise, qui découle directement de l'adoption de la Directive, diffère de la formulation contenue dans le CPI.

378. L'article L.713-6 a) du CPI dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. La disposition de l'article 156 par. 1 point 1 ainsi que de l'article 6 par. 1 point 1 est plus simplifiée : le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires de son nom et de son adresse. Au premier abord, on peut conclure que la formulation française contient plus de conditions d'application de cette disposition que celle du droit polonais.

Dans un premier temps, seront envisagées (A) les conditions d'application de l'exception, ensuite on va présenter les difficultés pratiques majeures d'application de l'exception (B).

A – Les conditions d'application de la règle

379. En vertu d'article 716-6 a) du CPI, pour appliquer cette exception l'une de deux conditions doit se réaliser⁸¹⁸ : (1) utilisation à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne est antérieure à l'enregistrement de la marque ; (2) existence de bonne foi – un tiers de bonne foi peut employer son nom patronymique à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne postérieurement au dépôt de la marque⁸¹⁹. Il est notoire que le but de cette disposition c'est de permettre au tiers d'utiliser les signes appropriés en raison de l'absence du risque de confusion ou en raison du faible rayonnement géographique de son signe distinctif⁸²⁰. De toute façon, si

⁸¹⁸ J.-C. Galloux, *op. cit.*

⁸¹⁹ *Ibid.* L'auteur indique que, dans l'hypothèse de cette disposition, un tiers ne peut pas déposer son propre nom à titre de marque. De plus, « *la bonne foi s'analyse ici dans la volonté de ne pas créer un risque de confusion avec la marque antérieurement déposée ou d'utiliser son nom patrymonique à des fins parasitaires* ». Cf. A. Bertrand, *op. cit.*, l'auteur indique que la mauvaise foi est constituée « *en cas de convention de prête-nom, de fraude ou de notoriété d'un homonyme qui utilise déjà ce nom dans les activités semblables ou similaires* » ; Cf. TGI Paris, 18 déc. 1987.

⁸²⁰ J. Szmidt-Szalewski, J.-L. Pierre, *op. cit.*

l'utilisation du patronyme porte atteinte aux droits du propriétaire de la marque, celui-ci peut demander qu'elle soit limitée ou interdite⁸²¹.

380. Premièrement, la disposition polonaise concernait uniquement le droit de faire usage du nom. Depuis l'amendement du 24 janvier 2004, ce droit couvre aussi la possibilité de faire usage de l'adresse⁸²².

En relation avec l'article 156 par. 1 point 1 de la LPI, il convient de souligner qu'il est évident qu'une personne doit avoir le droit d'utiliser son propre nom à des fins commerciales⁸²³. Grâce à l'article 156 par 1 point 1 de la LPI, une personne n'est pas forcée de changer de désignation, lorsqu'elle constitue à la fois une marque enregistrée en faveur d'un tiers. On indique qu'il serait inacceptable⁸²⁴ d'obliger cette personne de changer une telle désignation.

381. Prenant en considération ces remarques, il faut poser la question de savoir quelle est la relation entre le droit d'une personne de faire usage de son propre nom et le droit du titulaire de la marque qui est identique ou similaire à ce nom. Il semble que le droit au nom, comme le droit de la personne sur un bien personnel, en tant que droit absolu est effectif *erga omnes*. D'où, la question dans quelle limite ce droit peut être limité par le droit sur la marque⁸²⁵.

Il y a des voix dans la doctrine polonaise selon lesquelles le droit de la personne sur son nom constitue un droit « plus fort » que le droit sur la marque⁸²⁶. C'est encore un exemple de ce que le droit sur la marque n'est pas considéré dans la tradition juridique polonaise comme un droit purement

⁸²¹ A. R. Bertrand, *op. cit.* : cette disposition vise à éviter toute confusion dans l'esprit du public, notamment par le rajout d'un prénom distinctif ou la suppression d'un terme associé au patrymon.

⁸²² La loi du 23 janvier 2004 sur la révision de la loi sur la propriété industrielle (Dz. U. Nr 33, poz. 286).

⁸²³ U. Promińska (réd.), *op. cit.*

⁸²⁴ M. Mazurek, [dans :] *System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej*, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

⁸²⁵ G. Pacek, *op. cit.*

⁸²⁶ *Ibid.*

propriétaire. Dans ce contexte, on peut indiquer l'arrêt de la CS de 1988⁸²⁷ dans lequel la Cour a disposé qu'« *une personne dont un bien personnel, notamment le nom, a été violé par l'usage de la marque par autrui, dispose d'une protection conférée par les articles 23 et 24 du code civil*⁸²⁸ *qui est indépendante de la protection prévue par la loi du 31 janvier 1985 sur les marques* ». Il faut indiquer quand même que l'article 156 par. 1 point 1) met l'accent sur l'usage du nom dans la vie des affaires et non pas sur la protection du nom en tant que bien personnel. La disposition en question essaye de régler la situation où il existe un conflit potentiel entre le titulaire du droit sur la marque et une personne qui fait usage de son nom dans la vie des affaires. Sans doute, l'essentiel c'est de savoir comment régler ce conflit, lorsqu'un tiers fait usage de son nom dans la vie des affaires après l'enregistrement de la marque, sans la directive incluse dans l'article 156 par. 2, selon laquelle l'usage doit être conforme aux pratiques honnêtes.

B – Les difficultés d'application de la règle

382. L'application de l'article 156 par. 1 point 1 de la LPI (et de sa correspondance – l'article 6 par. 1 point a de la Directive) fait naître des problèmes avec l'étendue de cette disposition. La loi polonaise ainsi que la version polonaise de la Directive ont utilisé le mot « nom »⁸²⁹ dont la signification est plus étroite que le mot « name » dans la version anglaise de la Directive ou le mot « nom » dans la version française.

383. C'est la jurisprudence communautaire qui a résolu ce problème et déterminé l'étendue d'application de l'article 6 par. 1 point a de la Directive

⁸²⁷ CS, 17 mars 1988. C'est moi qui traduis.

⁸²⁸ Art. 23, 24 du code civil polonais.

⁸²⁹ En polonais : *nazwisko*. En polonais, le mot « nom » a une signification très étroite et il ne concerne que le nom de famille de la personne qui suit le prénom. Contrairement à l'anglais où le mot « name » a une signification plus vaste ; il s'agit du prénom, nom de la famille de la personne, mais aussi du nom de l'entreprise. En français, c'est pareil ; le mot « nom » a une signification plus vaste qu'un simple nom de famille.

dans les arrêts Anheuser-Busch⁸³⁰ et Céline⁸³¹. Ces deux arrêts ont été déjà mentionnés, mais en relation avec un autre aspect de la question.

Dans le premier des arrêts mentionnés ci-dessus, la Cour s'est prononcée contre la limitation de l'article 6 par. 1 a) de la Directive au nom de famille de la personne physique. Elle a surtout souligné que l'intention de cette disposition, en vertu de la déclaration du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, c'était de ne couvrir que le nom des personnes physiques⁸³².

La Cour a expressément dénoncé que « *L'exception prévue à article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 peut, en principe, être invoquée par un tiers afin de lui permettre d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial (...)* »⁸³³.

Dans l'arrêt Céline, la Cour a même élargi l'étendue indiquée dans l'affaire précédente ; cette fois, elle a déclaré que l'article 6 par. 1 a) de la Directive pouvait s'appliquer à une dénomination sociale, nom commercial ou une enseigne⁸³⁴.

384. Les arrêts de la Cour ont influencé directement la jurisprudence et la doctrine polonaises. L'application de l'article 156 par. 1 point 1 de la LPI aux nom, nom commercial, dénomination sociale ou enseigne ne fait pas de doutes. Néanmoins, il y a des voix dans la doctrine polonaise selon lesquelles cet article couvre aussi les pseudonyme⁸³⁵, surnom et autres signes distinctifs⁸³⁶. Les partisans de ces opinions indiquent qu'il faut être conséquent ; lorsqu'on peut utiliser les nom, prénom ou nom commercial, on

⁸³⁰ CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02.

⁸³¹ CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06.

⁸³² Point 78 de l'arrêt.

⁸³³ Point 81 de l'arrêt.

⁸³⁴ Point 36 de l'arrêt.

⁸³⁵ L'ancienne loi tchèque a mentionnée *expressis verbis* le pseudonyme.

⁸³⁶ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

peut aussi utiliser les autres signes qui servent à individualiser une personne physique.

385. La doctrine juge l'arrêt Céline d'une manière variée. Dans cet aspect, il est utile de se référer à l'opinion de la K. Szczepanowska-Kozłowska qui a essayé de vérifier l'influence de l'arrêt de la Cour sur la protection conférée par une marque et la relation entre l'enseigne et la marque⁸³⁷. L'auteur indique que la Cour a dit *expressis verbis* que la contrefaçon était possible même si un tiers n'apposait pas de signe sur le produit⁸³⁸.

§ 2. L'indication géographique

386. L'article 156 par. 1 point 4 de la LPI autorise à faire usage de l'indication géographique enregistrée en faveur d'un tiers, lorsque le droit de faire usage de cette indication résulte des autres dispositions de la LPI. Il faut mentionner que cette disposition n'a pas son correspondant dans la Directive. Le législateur communautaire a décidé de mettre les indications géographiques dans le cadre de l'article 6 par. 1 b) qui concerne l'usage des signes descriptifs. Il faut remarquer aussi que cette régulation n'existe pas dans la loi française.

387. La doctrine polonaise critique la disposition de l'article 156 par. 1 point 4 de la LPI⁸³⁹ et suggère sa dérogation. En pratique, l'application de cette disposition est nulle. Il faut notamment remarquer que la possibilité d'usage de l'indication géographique ne concerne que les indications enregistrées (en vertu des dispositions de la LPI). Par contre, la plupart des indications

⁸³⁷ K. Szczepanowska-Kozłowska, Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, Przegląd Prawa Handlowego, październik 2008.

⁸³⁸ L'expression utilisée par la Cour, à savoir que le signe est utilisé pour les produits ou services, ne signifie pas forcément que le signe est apposé physiquement sur le produit.

⁸³⁹ M. Mazurek [dans :] System prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, tom 14b pod redakcją R. Skubisza, *op. cit.*

géographiques sont enregistrées dans la procédure européenne et, par conséquent, cette disposition ne peut pas être appliquée⁸⁴⁰.

⁸⁴⁰ *Ibid.*

CONCLUSION

En répondant à la question de savoir si un droit sur la marque est un véritable droit de propriété, dans mon opinion, la réponse devrait être catégoriquement négative. Le droit de marque ne peut pas être assimilé à la propriété décrite dans les codes civils français ou polonais. Vu la spécificité du droit de marque, le législateur a décidé que celui-là ne pouvait ni être qualifié, ni régulé de la même manière que la propriété sur une chose corporelle. Dans ce contexte, l'opinion présentée déjà par J-G. Locré semble être parfaitement juste.

Bien que l'approche française puisse paraître différente, il faut souligner aussi que le droit de marque n'a pas de caractère propriétaire, il n'est donc pas si fort et si absolu comme le droit de la propriété sur la chose. Avec l'évolution des opinions de la jurisprudence européenne, la qualification de ce droit la plus exacte serait : droit exclusif conférant un certain monopole au titulaire. D'où, une intervention du tiers sur le droit exclusif ne constitue pas toujours une atteinte au droit de marque. Même si certains actes d'usage de la marque par un tiers ne sont pas autorisés *expressis verbis* par la loi, ils ne doivent pas forcément porter atteinte au droit de marque et être qualifiés de contrefaçon.

Pour être qualifié comme une atteinte au droit de marque, l'usage de la marque par autrui doit nuire à l'une des fonctions fournies par la marque. Parmi les cas d'atteintes au droit de marque, il faut énumérer ceux qui concernent une atteinte à la fonction d'indication de l'identité d'origine du produit. Ce sont surtout les cas où un titulaire devrait prouver un risque de confusion. Il faut quand même indiquer que, dans le cas d'une double identité des signes et des produits ou services, la constatation de la contrefaçon n'est pas liée exclusivement à une atteinte à la fonction d'indication de l'identité d'origine des produits. Autrement dit, dans le cas de double identité il suffit qu'une des fonctions de la marque soit atteinte.

Il serait loisible de dire qu'une atteinte à l'une des fonctions de la marque est le résultat des actes du tiers liés à la marque du titulaire. Pour que ce résultat se produise, l'usage de la marque par autrui doit avoir un caractère spécial. S'agissant de cet aspect de la question, la position de la doctrine et la

jurisprudence ne se sont pas encore renforcées. Une partie de la doctrine polonaise exige que la marque soit usagée par un tiers à titre de marque. Selon cette opinion, il faut établir préalablement qu'un tiers utilise la marque d'autrui à titre de marque, donc en vue de distinguer les produits sur la base de leur provenance. Si l'usage de la marque par un tiers n'a pas ce caractère, il faut indiquer que - malgré l'usage de la marque dans la vie des affaires, la double identité, et malgré l'illégalité de cet usage - il n'y a pas d'atteinte au droit de marque. L'exigence d'usage de la marque à titre de marque n'a pas été confirmée par la jurisprudence de la CJUE. Il paraît que la Cour s'éloigne de cette exigence et se dirige vers les directives plus générales comme l'usage pour les produits ou services.

Il n'y a l'ombre d'un doute que pour constituer une atteinte au droit de marque, un tiers doit utiliser la marque d'autrui dans la vie des affaires. L'exigence d'usage de la marque dans la vie des affaires constitue certainement une preuve d'influence du droit communautaire sur les lois nationales. L'article 5 de la Directive contient expressément la notion d'« usage dans la vie des affaires ». Cet aspect est aussi souligné dans la jurisprudence de la CJUE. Dans l'arrêt Arsenal, la CJUE a admis que l'usage du signe avait bien lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situait dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

L'étude des limites instaurées directement par les lois nationales tente de prouver que le droit sur la marque n'est pas un droit absolu au sens du droit de propriété sur une chose matérielle. Pareillement, la prise en considération de tous les attributs du droit de marque tels que la limitation dans le temps, le caractère formel ou la règle de spécialité conduit à la conclusion que le droit de marque occupe une place bien autonome par rapport au droit de propriété. En conséquence, il serait toujours intéressant d'étudier la portée de la protection conférée par le droit de marque lorsqu'elle évolue avec le temps et la réalité du marché.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

Adamczak (A.), Szewc (A.), Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej, komentarz, Warszawa 2008.

Azéma (J.), Galloux (J.-C.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz 2002.

Bertrand (A. R.), Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine, Dalloz 2005/2006.

Beier (F. K.), La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux, 1971.

Bronzo (N.), Propriété intellectuelle et droits fondamentaux, L'Harmattan 2007.

Bossowski (J.), Prywatne prawo [dans :] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, 1923.

Buydens (M.), La propriété intellectuelle, évolution historique et philosophique, Éditions Bruyant 2012.

Canlorbe (J.), L'usage de la marque d'autrui, Litec 2007.

Chavanne (A.), Burst (J.-J.), Droit de la propriété intellectuelle, Dalloz 2006, 6^e édition.

Cornu (G.), Droit civil, introduction, les personnes, les biens, 2001.

Galloux (J.-C.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz 2003

Gaumont–Prat (H.), Droit de la propriété industrielle, Litec 2009.

Edelman (B.), Droit des marques et liberté d'expression, Dalloz 2003.

Kidyba (A.), Kodeks cywilny, komentarz, tom II, własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009.

Koczanowski (J.), Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1976.

Kondrat (M.), Ochrona znaków towarowych przed naruszeniem w internecie, Warszawa 2008.

Kostański (P.) (redakcja), Prawo własności przemysłowej, komentarz, Warszawa 2010.

Kovar (R.), Larrieu (J.), Marque, Dalloz.

Krauz (A.), Zoll (F.), Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Poznań 1929.

Laronze (B.), L'usufruit des droits de la propriété intellectuelle, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2006.

Loché (J.-G.), La législation civile, commerciale et criminelle de la France, Paris 1827.

Lucas (H.-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec 2001.

Mathély (P.), Le droit français des signes distinctifs, LJNA 1984.

- Miklasiński (Z.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007.
- Mousseron (J.-M.), Raynard (J.), Revet (T.), De la propriété comme modèle, Litec 1993.
- Nowińska (E.), Promińska (U.), du Vall (M.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.
- Passa (J.), Droit de la propriété intellectuelle, Tome 1, 2006.
- Piotraut (J.-L.), Droit de la propriété intellectuelle, Ellipses 2004.
- Piotraut (J.-L.), Dechristé (P.-J.), Jugements et arrêts fondamentaux de la propriété industrielle, Lavoisier 2002.
- Pollaud-Dulian (F.), Droit de la propriété industrielle, Paris 1999.
- Podrecki (P.), Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010.
- Promińska (U.), Ustawa z 31 stycznia 1985, komentarz, Warszawa 1998.
- Promińska (U.) (redakcja), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005.
- Ragas (M. W.), Bueno (B. J.), Potęga kultowej marki, Helion 2002.
- Roubier (P.), Traité du droit de la propriété industrielle, Sirey 1952.
- Schmidt-Szalewski (J.), Marques de fabrique, de commerce ou de service, Dalloz 2006.

Sena (G.), Propriété intellectuelle en tant que droit fondamental, Bruyant 1999.

Skubisz (R.), Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Lublin 1988.

Skubisz (R.), Prawo znaków towarowych, komentarz, Warszawa 1997.

Skubisz (R.), Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami, Warszawa 2008.

Skubisz (R.) (redakcja), Prawo własności przemysłowej, tom 14a, Warszawa 2011.

Skubisz (R.) (redakcja), Prawo własności przemysłowej, tom 14b, Warszawa 2012.

Szczepanowska–Kozłowska (K.), Wyczerpanie praw własności przemysłowej, Warszawa 2003.

Szmidt–Szalewski (J.), Marques de fabrique, de commerce ou de service, Dalloz 2006.

Szmidt–Szalewski (J.), Pierre (J. L.), Droit de la propriété intellectuelle, Litec 4^e éd.

Szymanek (T.), Naruszenia prawa na dobrach niematerialnych, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001.

Tafforeau (P.), Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur 2004.

Tischner (A.), Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008.

Traple (E.), Prawo autorskie i prawa pokrewne, komentarz, Lex 2011.

Włodarczyk (W.), Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001.

Wolter (A.), Ignatowicz (J.), Stefaniuk (K.), Prawo cywilne zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Wołodkiewicz (W.), Zabłocka (M.), Prawo rzymskie, Instytucje, Warszawa 2001.

Vivant (M.), (rédaction), Les créations immatérielles et le droit, Ellipses 1997.

Vivant (M.), (rédaction), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz 2004.

Vivant (M.), Navarro (J.-L.), Code de la propriété intellectuelle, commentaire, LexisNexis 2012.

Zboralski (M.), Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000.

Zoll (F.), Encyklopedia prawa.

Zoll (F.), Prawo cywilne tom II, Poznań 1931.

ARTICLES:

Azéma (J.), Les droits conférés par la marque, RTD Com. 2007.

Azéma (J.), Marques et signes distinctifs traditionnels : enseigne, nom commercial, dénomination sociales [dans :] Les défis du droit des marques au XX^e siècle, Actes du Colloque en l'honneur du professeur Yves Rebol, Université de Strasbourg, 2010.

Baud (E.), Colombet (S.), La parodie de marque : vers une érosion du caractère absolu des signes distinctifs?, Dalloz 1998.

Bonet (J.), Usage licite de la marque d'autrui à des fins descriptives, Revue trimestrielle de droit européen, 2004.

Bonet (G.), Contrefaçon d'une marque complexe par reproduction servile ou quasi servile d'un signe distinctif avec ou sans ajout d'autres éléments, RTDE 2004.

Bruguière (J.-M.), L'immatériel à la trappe, Rec. Dalloz 2006.

Candé de (P.), L'usage d'un signe à titre de marque, Rec. Dalloz 2003.

Clavier (J.-P.), Marques et droits des tiers – vers un droit des « marques – médias », Propr. Industr. No 7, Juill. 2004, étude 13.

Clavier (J.-P.), La CJUE tente de préciser la fonction d'investissement de la marque, droit essentiel de la propriété intellectuelle, 20 nov. 1115 N° 10.

Clavier (J.-P.), Rappel des conditions légales de la contrefaçon de marque par reproduction, l'essentiel droit de la propr. Indust. 1 déc. 2010, N° 7.

Dhenne (M.), Les conflits de marques et autres indications d'origine (d'après arrêt Céline), Propr. Industr. N° 6, Juin 2009, étude 14.

Dudzisz (J.), Skubisz (R.), Używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej – glosa do wyroku ETS z 12.06.2008 w sprawie C-533/05 O2 Holdings Limited, EPS, listopad 2008.

Folliard–Monguiral (A.), CJCE, arrêt O2 : de l'eau dans le gaz entre publicité comparative et droit exclusifs de marque. Prop. Industr. No 9, sept. 2008, comm. 61.

Folliard–Monguiral (A.), CJUE, arrêt GOOGLE : droit des marques et internet (1) : la responsabilité du prestataire de service des référencement. Propr. Industr. N° 6, Juin 2010.

Geiner (Ch.), Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique. Rec. Dalloz, 2007.

Grzybowski (S.), Règlement juridique de la protection des marques dans les pays socialistes, quelques problèmes de base, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 1, 1976.

Kępiński (M.), Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1982.

Kohler (J.), Lehrbuch des Rechtsphilosophie, Berlin – Leipzig 1909.

Kopff (A.), Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCLXXXII prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, 1975.

Kulikowska (M.), Ochrona renomowanych znaków towarowych w prawie wspólnotowym – na podstawie orzecznictwa ETS, Glosa 2/2009.

Kupiszewski (H.), Prawo rzymskie, Przegląd Humanistyczny 25/1981.

Lancrenon (T.), La preuve d'épuisement du droit de marque, Propr. Industr. N° 4, Avr. 2012

Larrieu (J.), Le territoire d'une marque sur l'internet (à propos de l'arrêt de la Chambre commerciale du 11 janvier 2005), Propr. Industr. No 4, avril 2005, étude 9.

Lucas (A.), Droit des biens et biens spéciaux, l'exemple de la propriété intellectuelle [dans :], Les modèles propriétaires, Actes du Colloque international organisé par le CECOJI en hommage au Professeur H.-J. Lucas, L.D.G.J. 2009.

Mazurek (M.), Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego), EPS, listopad 2005.

Mikłasiński (Z.), Prawo własności przemysłowej. Warszawa 2007.

Monteiro (J.), Droit de marque et publicité comparative : un équilibre difficile à trouver. Droits de la propriété intellectuelle, liber amicorum Georges Bonet, Paris 2010.

Pacek (G. J.), Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym). Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. z. 98. 2007.

Poźniak–Niedzielska (M.), Ewolucja prawa własności intelektualnej w dobie współczesnej, PiP 2002.

Promińska (U.), Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji, PiP 1999.

Passa (J.), L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la CJCE, RIDA 2003/3.

Passa (J.), Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque, Propr. Industr. N° 2, févr. 2005, étude 2.

Passa (J.), La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce, Propr. Industr. N° 5, mai 2008, étude 10.

Passa (J.), Les rapports entre droit des marques et droit de la publicité comparative : un risque d'affaiblissement de la protection de la marque (à propos des affaires préjudicielles O2 Holdings et L'Oréal c. Bellure). Prop. Industr. N° 10, oct. 2008, étude 20.

Passa (J.), Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque, la Cour de justice sur une fausse piste, Prop. Industr. No 1, Janvier 2011, étude 1.

Passa (J.), Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice ; portée ? Utilité ? Propr. Industr. N° 6, Juin 2012, étude 11.

Ruzek (V.), La parodie en droit des marques, Propr. Industr. N° 4, avr. 2005, étude 2011.

Sikorski (R.), Wyczerpanie w dziedzinie znaków towarowych i patentów w prawie wspólnotowym. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2002/2.

Skubisz (R.), Prawo własności przemysłowej, PiP 2002, nr 3.

Skubisz (R.), Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim, PPH 2002.

Skubisz (R.), Wytwarzanie i dystrybucja części znamiennej w świetle prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, z. 86.

Skubisz (R.), Używanie zarejestrowanego oznaczenia jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, glosa do wyroku ETS z 25.01.2007 w sprawie C-48/05 Adam Opel, EPS grudzień 2007.

Skubisz (R.), Znaki towarowe. Ewolucja przedmiotu ochrony prawnej, UPRP 2008.

Skubisz (R.), Import równoległy produktów leczniczych – glosa do wyroku ETS z 26.4.2007 (C-348/04), EPS 2007, N° 7.

Szczepanowska–Kozłowska (K.), Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w europejskim prawie znaków towarowych, EPS nr 3/2008.

Szczepanowska–Kozłowska (K.), Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Przegląd Prawa Handlowego. Październik 2008.

Szczepanowska–Kozłowska (K.), Import równoległy produktów leczniczych oznaczonych znakiem towarowym, PPH 2007, No 12.

Szczepanowska–Kozłowska (K.), Swoboda wypowiedzi a prawo ochronne na znak towarowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

Traple (E.), Dalszy obrót towarami z podrobionymi znakami towarowymi bez sankcji karnej? Glosa 4/2005.

Traple (E.), Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, Prace instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Rok 2007, z. 100.

Tréfigny (P.), Le « prêt à photographier », révélateur...de contrefaçon ! Propr. Industr. N° 11, novembre 2005.

Tréfigny–Goy (P.), La CJUE et la question des mots-clés proposés par les moteurs de recherche, Propr. Industr. N° 5, Mai 2010.

Tréfigny–Goy (P.), L'incidence de la fonction de la portée de la protection de la marque, Propr. Industr. N° 10, Octobre 2010, dossier 5.

Vivant (M.), Touche pas à mon filtre, droit de marque et liberté de création ; de l'absolu et du relatif dans le droit de la propriété intellectuelle, JCP 1993.

Vivant (M.), Propriété intellectuelle, les protectionis et loi réelle, Rec. Dalloz 2011.

Wiszniewska (I.), Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, PPH grudzień 2001.

Włodarczyk (W.), Użycie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (w orzecznictwie ETS), PiP 11/2009.

Wściubiak (Ł.). Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie – wybrane orzecznictwo TS, Glosa 1/2010.

Załucki (M.), Wyczerpanie prawa do znaku towarowego, Glosa 2/2005.

Zenati (F.), Pour une rénovation de la théorie de la propriété, RTD Civ, 1993.

Zenati (F.), Essai sur la nature juridique de la propriété, contribution à la théorie du droit subjectif, Lyon 1981.

Żabiński (Z.), Wpływ pojęcia rzeczy na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z wynalazczości i ochrony własności przemysłowej 1974.

Żelechowski (Ł.), Zgłoszenie znaku towarowego jako źródło własności w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw

Człowieka – glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPCz z 11.01.2007 r. w sprawie Anheuser–Busch Inc. przeciwko Portugalii, EPS, kwiecień 2008.

Żuławska (Cz.), Gwarancja jakości – studium prawne, Zeszyty Naukowe WSE, Kraków 1973.

Les modèles propriétaires, Actes du colloque international organisé par CECOJI en l'hommage au Professeur H.-J. Lucas, L.G.D.J. 2009.

PRINCIPALES JURISPRUDENCES CITÉES

Arrêts de Cour de Justice de l'Union européenne :

CJUE, 3 juill. 1974, C-192/73, Rec. 1974 00731

CJUE, 31 oct. 1974, C-16/74, Rec. 1974 01183

CJUE, 22 juin 1976, C-119/75, Rec. 1976 01039

CJUE, 23 mai 1978, C-102/77, Rec. 1978 01139

CJUE, 3 déc. 1981, C-1/81, Rec. 1981 02913

CJUE, 17 oct. 1990, C-10/89, Rec. 1990 I-03711

CJUE, 11 juill. 1996, C-427/93, C-429/93, C-436/93, Rec. 1996 I-03457

CJUE, 4 nov. 1997, C-337/95, Rec. 1997 I-06013

CJUE, 11 nov. 1997, C-251/97, Rec. 1999 I-06639

CJUE, 16 juill. 1998, C-210/96, Rec. 1998 I-04657

CJUE, 29 sept. 1998, C-39/97, Rec. 1998 I-05507

CJUE, 23 févr 1999, C-63/97, Rec. 1999 I-00905

CJUE, 4 mai 1999, C-108/97, Rec. 1999 I-02779

CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, Rec. 1999 I-03819

CJUE, 1 juill. 1999, C-173/98, Rec. 1999 I-04103

CJUE, 14 sept. 1999, C-375/97, Rec. 1999 I-05421

CJUE, 6 avr. 2000, C-383/98, Rec. 2000 I-02519

CJUE, 25 oct. 2001, C-112/99, Rec. 2001 I-07945

CJUE, 20 nov. 2001, C-414/99 – C-416/99, Rec. 2001 I-08691

CJUE, 12 mai 2002, C-2/00, Rec. 2001 I-09713

CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01, Rec. 2002 I-10273

CJUE, 9 janv. 2003, C-292/00, Rec. 2003 I-00389

CJUE, 20 mars 2003, C-291/00, Rec. 2003 I-02799

CJUE, 8 avr. 2003, C-244/00, Rec. 2003 I-03051

CJUE, 23 oct. 2003, C-408/01, Rec. 2003 I-12537

CJUE, 7 janv. 2004, C-100/02, Rec. 2004 I-00691

CJUE, 12 févr 2004, C-363/99, Rec. 2004 I-01619

CJUE, 16 nov. 2004, C-245/02, Rec. 2004 I-10989

CJUE, 30 nov. 2004, C-16/03, Rec. 2004 I-11313

CJUE, 17 mars 2005, C-228/03, Rec. 2005 I-02337

CJUE, 9 nov. 2006, C-281/05, Rec. 2006 I-10881

CJUE, 27 janv. 2007, C-48/05, Rec. 2007 I-01017

CJUE, 26 avr. 2007, C-348/04, Rec. 2007 I-03391

CJUE, 11 sept. 2007, C-17/06, Rec. 2007 I-07041

CJUE, 10 avr. 2008, C-102/07, Rec. 2008 I-02439

CJUE, 12 juin 2008, C-533/06, Rec. 2008 I-04231

CJUE, 27 nov. 2008, C-252/07, Rec. 2008 I-08823

CJUE, 23.04.2009, C-59/08, Rec. 2009 I-03421

CJUE, 18 juin 2009, C-487/07, Rec. 2009 I-03421

CJUE, 15 oct. 2009, C-324/08, Rec. 2009 I-10019

CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, C-327/08, C-238/08, Rec. 2010 I-02417

CJUE, 3 juin 2010, C-127/09, Rec. 2010 I-04965

CJUE, 8 juill. 2010, C-558/08, Rec. 2010 I-06963

CJUE, 27 juill. 2011, C-324/09, Rec. 2011 I-06011

CJUE, 22 sept. 2011, C-323/09, Rec. 2011 I-08625

CJUE, 14 nov. 2013, C-383/12 P, non publié.

TPI, 4 nov. 2008, T-161/07, Rec. 2008 II-00240

TPI, 25 mai 2005, T-67/04, Rec. 2005 II-01825

Arrêts des cours nationales

Cours d'appel

CA Paris, 27 mars 1968, Ann. prop. ind., 1968

CA Paris, 18 févr. 1975, Annales, 1975, p. 274

CA Paris, 4^{ème} Ch, 25 mai 1989, PIBP 1989

CA Paris, 4^{ème} Ch, 14 déc. 1992, PIBD 1993

CA Paris, 25 juin 1995, PIBD 1995

CA Angers, 7 juin 1996, no 95/01433, PIBD 1996

CA Paris, 17 janv. 1997

CA Paris, 17 oct. 1997, PIBD 1998

CA Paris, 25 févr. 2000, PIBD 2000

CA Paris, 6 sept. 2000, PIBD 2000

CA Paris, 26 janv. 2001, Juris-Data 2001-151449

CA Paris, 31 oct. 2001

CA Paris, 30 avr. 2003, www.legalis.net

CA Paris, 29 sept. 2004, PIBD 2004

CA Paris, 1 juin 2005, Rec. Dalloz, Cahier droit des affaires, 2005, n° 35

CA Paris, 14 mars 2007, www.legalis.net

CA Paris, 28 mai 2008, No 07/03947

CA Paris 31, oct. 2008, No 07/06204, PIBD 2009

CA Paris, 14 oct. 2009, n° 08/19179, www.legalis.net

CA Paris, 2 avr. 2010, No 08/14401, Propriété industrielle - Décembre 2010 - n° 12

CA Lyon, 17 sept. 1998

CA Versailles, 7 avr. 2005, Propr. industr. 2005, comm. 85

CA Katowice, 18 mars 2005, I Aca 225/05

CA Poznań, 26 avr. 2006, I ACa 1228/05

CA Wrocław, 3 oct. 2007, I ACa 767/07

Ca Wrocław, 3 déc. 2008, I Aca 988/08

Cour de cassation

Cass. 16 août 1881

Cass. Com, 23 nov. 1993, 91-18.595, inédit

Cass, ch. Civ.1, 13 janv. 1998, 95-13.694, Bulletin 1998 I N° 14 p. 9

Cass. Ass. Plénière, 12 juill. 2000, 99-19004, Bulletin 2000 A. P. N° 7 p. 10

Cass. Ch. Civ. 2, 19 oct. 2006, No 05-13489, Bulletin 2006 II N° 282 p. 262

Cass. Com, 12 juin 1956, JCP éd. G, 1956, II, 9484

Cass. Com, 7 mars 2006, Juris – Data No 2006-032577.

Cass. Com, 20 déc. 1976, 75-13219, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 327 P. 272

Cass. Com, 16 mai 1984, 82-13277, Bulletin 1984 IV N° 171

Cass. Com, 23 mars 1993, 91-14554, inédit

Cass. Com, 30 oct. 1993

Cass. Com, 9 avr. 1996, 94-12043, inédit

Cass. Com, 26 nov. 2003, 01-11593, Bulletin 2003 IV N° 182 p. 201

Cass. Com, 11 janv. 2005, No 02-18381, Bulletin 2005 IV N° 8 p. 8

Cass. Com, 7 juin 2006, No 04-12274, Bulletin 2006 IV N° 139 p. 148

Cass. Com, 10 juill. 2007, No 05-18571, Bulletin 2007, IV, N° 189

Cass. Com, 26 mars 2008, No 06-18366, Bulletin 2008, IV, N° 71

Cass. Com, 12 oct. 2010, No 09-15334, inédit

Conseil constitutionnel

Cons. Const., 8 janv. 1991, N° 90-283 DC, Journal officiel du 10 janvier 1991, p. 524

Cons. Const., 15 janv. 1992, No 91-303, Journal officiel du 18 janvier 1992, p. 882

Cons. Const., 27 juill. 2006, No 2006-540 DC, Journal officiel du 3 août 2006, p. 11541

Cour Suprême

CS, 29 nov. 1984, I CR 357/84

CS, 14 juin 1988, II CR 367/87

CS, 27 oct. 2004, III CK 410/03

CS, 7 févr. 2005, I CK 626/04

CS, 24 mai 2005 I KZP 13/05

CS, 22 févr. 2007, III CSK 323/06

CS, 21 févr. 2008, III CSK 264/07

CS, 7 oct. 2008, II CSK 192/08

CS, 27 févr. 2009, V CSK 337/08

CS, 4 mars 2009, IV CSK 335/08

CS, 24 nov. 2009, V CSK 71/09

CS, 10 févr 2011, IV CSK 393/10

Cour Suprême Administrative

CSA, 25 janv. 2008, II GSK 309/07

CSA, 12 mars 2009, II GSK 762/08

CSA, 25 août 2010, II FSK 627/09

CSA, 12 oct. 2010, II GSK 849/09

CSA, 14 avr. 2011, II GSK 269/10

CSA, 18 mai 2011, II GSK 553/10

CSA, 15 nov. 2012, II FSK 670/11

CSA, 16 déc. 2012, II GSK 1378/10.

CSA, 9 janv. 2013, II GSK 1877/11

Cour administrative de voïvodie

CAV Varsovie, 4 janv. 2006, VI Sa/Wa 1784/05

CAV Varsovie, 5 sept. 2008, VI Sa/Wa 1061/08

CAV Varsovie, 19 mars 2009, VI Sa/Wa 1888/08

CAV Varsovie, 17 avr. 2009, VI Sa/Wa 2314/08

CAV Varsovie, 18 janv. 2012, VI Sa/Wa 1850/11

CAV Varsovie, 22 nov. 2012, VI Sa/Wa 1440/12

Cour régionale

SO w Lublinie, 24 déc. 2007, IX GC 147/06.

Tribunal de grande instance

TGI Paris, 31 mai 1988, PIBD 1988

TGI Paris, 7 juin 1990, PIBD 1990

TGI Paris, 19 mai 1993, PIBD 1993

TGI Paris, 22 févr. 1995, PIBD 1995

TGI Paris, 30 oct. 1996, PIBD 1996

TGI Paris, 18 déc. 2009, PIBD 2010

TGI Paris, 23 mars 2010, PIBD 2010

TGI Paris, 22 juin 2010, PIBD 2010

TGI Paris, 1^{er} oct. 2010, PIBD 2010

Table des matières

Dédicace	3
Remerciements	4
Principales abréviations	5
Sommaire	10
Introduction	11
Partie Préliminaire. Les qualifications envisageables du droit sur la marque.	23
Chapitre 1. Les différences entre les traditions juridiques française et polonaise.	24
Section 1. les sources du droit civil polonais.	25
§1. L'ordre juridique polonais.	26
§2. Les sources de la propriété industrielle en Pologne.	28
Section 2. La propriété intellectuelle en France.	30
Chapitre 2. La problématique particulière de la propriété des biens immatériels.	33
Section 1. l'approche française.	37
§1. Les généralités sur la propriété en droit civil français.	38
§2. Les difficultés posées par la qualification du droit sur la marque.	40
Section 2. L'approche polonaise.	51
§1. La conception polonaise du droit sur les biens immatériels.	52
§2. La problématique de l'applicabilité des règles du code	54

civil aux propriétés immatérielles.	
A. Les difficultés d'application des dispositions du code civil concernant la propriété à la protection des droits de propriété intellectuelle.	57
B. La question de la nature de la protection conférée par la marque.	61
C. Les caractéristiques du droit sur le bien immatériel.	63
Partie I. La propriété : une qualification contestable au vu de la protection limitée aux fonctions spécifiques de la marque.	67
Chapitre 1. La fonction de distinctivité de la marque.	71
Section 1. L'évolution de la fonction de distinctivité.	72
§1. L'approche des droits nationaux.	74
§2. L'approche du droit de l'Union européenne.	77
A. L'évolution de l'approche de la fonction essentielle.	78
B. L'approche actuelle de la fonction essentielle.	87
Section 2. La distinctivité et atteinte au droit de marque.	93
§1. La position de la Cour de Justice de l'Union européenne.	93
§2. La position de la jurisprudence nationale.	102
Chapitre 2. Les autres fonctions de la marque.	111
Section 1. La fonction publicitaire.	114
Section 2. La fonction de garantie de la qualité.	119
Section 3. La fonction de protection des investissements.	127

Partie II. La propriété : une qualification contestable au vu de l'exclusivité limitée à certains usages de la marque.	130
Chapitre 1. L'exigence d'un usage à titre de marque.	133
Section 1. les prérogatives du titulaire de la marque en vertu des lois nationales et communautaire.	134
§1. La sphère positive du droit.	135
§2. La sphère négative du droit.	140
Section 2. l'atteinte au droit à raison d'un usage spécifique de la marque.	146
§1. L'usage de la marque dans la vie des affaires.	148
A. La notion d'usage de la marque dans la vie des affaires.	149
B. Les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage dans la vie des affaires.	153
§2. L'usage du signe à titre de marque.	158
A. La notion d'usage à titre de marque.	159
B. Les limites du droit sur la marque à raison de l'exigence d'usage à titre de marque.	162
§3. Les apports de la CJUE à la problématique de l'usage de la marque d'autrui.	172
Chapitre 2. Le respect des principes de spécialité et de territorialité de la marque.	183
Section 1. Le principe de spécialité de la marque.	184
Sous-Section 1. L'affirmation du principe de spécialité.	188

§ 1. L'identité entre les signes et entre les produits ou services.	188
A. La notion de reproduction avant l'arrêt LTJ Diffusion.	190
B. La notion de reproduction depuis l'arrêt LTJ Diffusion.	191
C. L'identité des produits ou services.	196
§2. La similitude des signes.	197
§3. La similitude des produits ou services.	200
§4. Les critères d'appréciation du risque de confusion.	201
Sous-Section 2. L'atténuation du principe de spécialité dans le cas des marques renommées.	205
§1. La notion de marque renommée.	207
§2. Les modalités de protection de la marque renommée.	210
A. La similitude des signes.	212
B. Les critères de l'atteinte au droit sur la marque renommée.	213
Section 2. Le principe de territorialité de la marque.	217
§1. La protection de la marque en cas d'exportation, d'importation ou de transit des produits ou services couverts par la marque.	218
§2. La protection de la marque en cas d'usage sur l'internet.	222
Chapitre 3. Les autres limites posées à la protection de la marque.	224
Section 1. Les limites issues du respect de la liberté	225

d'expression.	
§1. La liberté d'expression, source de limitation sur la marque.	226
A. La parodie et la polémique.	227
B. Les apports jurisprudentiels à la question de l'articulation entre l'usage de la marque et la liberté d'expression.	230
§2. Les limites de la liberté d'expression.	232
A. La liberté d'expression, limite naturelle au droit sur la marque ?	232
B. L'abus de la liberté d'expression, source de restauration de la protection de la marque.	233
Section 2. Les limites issues de l'admission de la publicité comparative.	235
§1. L'affaire O2 Holdings c. Hutchison 3G.	237
§2. L'affaire L'Oréal SA c. Bellure NV.	242
Section 3. Les limites issues des prérogatives laissées aux tiers.	248
§1. Le droit de faire usage d'un nom commercial (LPI, art. 158).	249
§2. Le droit d'usage antérieur du signe (LPI, art. 160).	250
Partie III. La propriété : une qualification contestable au vu de la limitation des effets de la marque.	253
Chapitre 1. La limitation tirée de l'épuisement du droit de	255

marque.

Section 1. La notion d'épuisement.	258
§1. Les conditions de l'épuisement du droit de marque.	260
A. La mise dans le commerce.	263
B. L'exploitation par le titulaire ou avec son consentement.	266
§2. L'exception au principe d'épuisement du droit.	269
Section. 2. L'étendue territoriale de l'épuisement.	272
Chapitre 2. La limitation tirée de l'usage de la marque dans un but d'information.	273
Section 1. Les cas de limitation des effets de la marque dans le but d'information.	275
§1. Les pièces détachées et accessoires.	277
A. Les conditions de licéité de l'usage de la marque d'autrui.	279
B. L'exigence concernant le caractère de l'usage de la marque.	286
§2. La référence nécessaire aux traits du produit.	294
A. Les conditions d'application de l'exception.	295
B. Les difficultés pratiques de l'exception.	296
Section 2. Les autres cas de limitation des effets de la marque.	300
§1. L'usage du nom.	300
A. Les conditions d'application de la règle.	301
B. Les difficultés d'application de la règle.	303

§2. L'indication géographique.	305
Conclusion	307
Bibliographie	310
Principales jurisprudences citées	323
Table de matières	331

Résumé de la thèse

L'objet de cette thèse c'est de répondre à la question si le droit de marque peut être considéré comme le droit de propriété. Par conséquent cette question – de la nature de la maque – semble avoir une grande importance pratique : la réponse sur l'étendue de la protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d'atteinte au droit de marque et les cas d'usage de la marque qui restent dehors du monopole du propriétaire de la marque.

Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà qu'un signe peut constituer une marque, lorsqu'il fournit une fonction de distinction. Par conséquent, on indique que la marque ce n'est pas le signe lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie d'origine, c'est la condition *sine qua non* d'obtention de l'enregistrement d'un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le rôle de marque. Il reste alors à répondre à la question de savoir quel est la relation entre la fonction essentielle et la protection conférée à la marque. Autrement dit, de savoir si la marque est protégée en tant que telle ou si la protection est limitée d'une manière ou d'une autre ?

Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de l'exclusivité limitée à certains usages de la marque L'idée est de savoir quel doit être le caractère d'usage d'une marque d'autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de contrefaçon. D'où la conclusion qui s'impose : ce n'est pas un usage quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque.

Ensuite on essaye de défendre la thèse selon laquelle une qualification propriétaire peut être contestable du fait de la limitation des effets de la marque. Dans ce cas-là, ce sont surtout les dispositions des lois nationales qui prévoient des limitations des effets de la marque.

Mots clés :

- Marque
- Limite du droit de marque
- Fonctions de la marque
- Nature juridique de la marque
- Droit de propriété
- Usage à titre de marque
- Usage dans la vie des affaires
- Usage de la marque
- Atteinte au droit de marque
- Contrefaçon

Thesis summary

The subject of this thesis is to answer the question whether the right conferred by a trademark could be considered as propriety right. Therefore, this question – about the legal nature of a trademark – seems to be of a great practical importance: the answer to the question about the scope of protection resulting from trademark registration allows to determine the cases of trademark infringement and the cases where the use of a trademark is beyond the exclusivity of the trademark owner.

First of all it must be pointed out that the qualification of right to trademark as property right may be questioned because of the functions of a trademark. The definitions of trademarks in different national laws prove that only a sign that fulfills the function of distinction could be considered as a trademark. Therefore, a trademark is not only a sign - it is a sign that is capable to distinguish specific goods (or services) on the market. This essential function of a trademark, also referred to as function of a guarantee of origin, constitutes a condition *sine qua non* for registration of a sign as trademark and of fulfilling the role of a trademark by this sign. The answer to the question of what is the relation between the essential function of a trademark and the protection conferred by this trademark is also crucial. In other words, is the trademark protected as such or if the protection is limited in one way or another?

The second argument challenges the qualification of trademark right as property because of the exclusivity on certain uses of the trademark. The idea is to know what should be the nature of use of a mark by a third person so this use may constitute a trademark infringement. Hence the conclusion, which seems to impose: not every use of the mark by a third person constitutes an infringement of trademark.

Subsequently one tries to defend the thesis that the qualification of a trademark right as property could be challenged because of the limitations of a trademark. In this case the relevant provisions on limits of a trademark use are included in national laws.

Key words:

- Trademark
- Limit of a trademark
- Function of trademark
- Legal nature of trademark
- Property law
- Trademark use
- Use in course of trade
- Use of a trademark
- Trademark infringement