Vol. 27, nº 1

Usage de nom comme contrefaçon de marque en droit de l'Union européenne

Michal Bohaczewski*

Introduction 63

1. L'étendue du monopole conféré par le droit sur la marque 64

1.1 Les conditions de contrefaçon de la marque 64

1.1.1 Les conditions de contrefaçon en vertu de la Directive 2008/95 64

1.1.2 La condition de l'usage du signe à titre de marque en jurisprudence de la CJUE 69

1.2 L'usage du nom susceptible de porter atteinte au droit sur la marque à la lumière des conditions générales de la contrefaçon 75

1.2.1 La jurisprudence de la CJUE relative à la contrefaçon de marque par l'usage de nom 75

© Michal Bohaczewski, 2015.

* Doctorant à l'Université de Varsovie et à l'Université Paris II Panthéon-Assas.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1.2.2 La perception de nom en tant que marque par le public 79

2. Le droit au nom comme une limitation au droit sur la marque 82

2.1 Le rôle de la limitation au droit sur la marque prévue à l'article 6§1 a) de la Directive 82

2.2 Les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale comme condition de la limitation au droit sur la marque prévue à l'article 6§1 a) de la Directive. 84

2.2.1 Les critères d'appréciation de la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale 85

2.2.2 La mise en œuvre des critères d'appréciation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale 89

Conclusion. 94

Introduction

Le droit sur la marque accorde à son titulaire un monopole d'exploitation de celle-ci. Par conséquent, il faut que les tiers s'abstiennent de l'usage de tout signe susceptible d'entrer en conflit avec la marque. Or, les marques peuvent être constituées de noms, tant des personnes physiques que des personnes morales, qui devraient avoir la possibilité de les utiliser afin d'assurer leur propre identification. Le conflit entre la marque et les autres signes distinctifs utilisés dans le commerce est donc inévitable.

Le législateur européen, conscient d'une large étendue d'exclusivité dont profitent les titulaires des marques et souhaitant protéger les intérêts des tiers, a prévu une disposition particulière susceptible de régler ledit conflit. En vertu de l'article 6§1a) de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques[1] qui énumère les limitations des effets de la marque, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage

1. CE, *Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [2008] J.O., L 299/25. La Directive nº 2008/95 a remplacé la CE, *Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [1989] JO, L 040. (La Directive en droit de l'Union européenne étant un acte normatif adressé aux États membres et obligeant ceux-ci à adapter leurs lois au modèle communautaire, vise à harmoniser les législations nationales).
Une régulation analogue apparaît à l'article 12a) du CE, *Règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, [2009] J.O., L 78/1. Le règlement nº 207/2009 a remplacé le CE, *Règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire*, [1994] J.O., L 011. (Le règlement est un acte normatif qui s'applique directement de manière simultanée et uniforme à l'ensemble des États membres de l'Union européenne).
Il convient de préciser qu'au sein de l'UE coexistent à présent deux systèmes de protection des marques. Premièrement, chaque État membre possède sa propre législation relative à la protection des marques et son propre office compétent en matière de reconnaissance des marques protégées. Deuxièmement, à l'échelle de l'UE s'offre une autre option, celle de la marque communautaire dont le principe fondamental réside dans son caractère unitaire, ce qui signifie qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'UE, à la suite d'un dépôt auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

dans la vie des affaires de son nom, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

En vue de définir à quelles conditions l'usage d'un nom est susceptible de contrefaire une marque, il convient, en premier lieu, de délimiter l'étendue du droit conféré par la marque en général. Ensuite, il convient d'analyser dans quelle mesure la limitation des effets de la marque prévue par l'article 6§1a) de la Directive restreint le monopole du titulaire de la marque.

1. L'étendue du monopole conféré par le droit sur la marque

Afin de définir l'étendue du droit sur la marque, il convient tout d'abord de caractériser les conditions de contrefaçon de la marque. À la lumière de ces conditions il sera possible par la suite d'envisager les hypothèses dans lesquelles l'usage d'un nom sera susceptible de porter atteinte à la marque.

1.1 Les conditions de contrefaçon de la marque

En vue de caractériser les conditions de contrefaçon de la marque, nous allons, après avoir présenté de quelle manière la question est régie par la Directive 2008/95, exposer la façon dont la fondamentale et controversée condition de l'usage du signe à titre de marque est interprétée en jurisprudence par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après désignée également comme « CJUE »)[2].

1.1.1 Les conditions de contrefaçon en vertu de la Directive 2008/95

La marque accorde à son titulaire un droit exclusif qui lui assure un certain monopole d'usage du signe. Le droit communautaire détermine le contenu du droit sur la marque de manière négative, indiquant les actions des tiers susceptibles de conduire à la contrefaçon.

2. La CJUE est l'une des institutions de l'Union européenne. La Cour veille à l'application du droit de l'UE et à l'uniformité de son interprétation sur le territoire de l'Union. À cette fin, elle interprète le droit de l'UE à la demande des juges nationaux des États membres.

La protection de la marque en droit communautaire est soumise au principe de spécialité, ce qui signifie que le monopole du titulaire se limite à l'usage de la marque pour les produits ou les services désignés dans le dépôt, ou similaires à ceux-ci. En vertu de l'article 5§1 de la Directive :

> 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 : a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée [l'hypothèse de la reproduction] ; et b) 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'hypothèse de l'imitation] »[3] [Les éléments entre crochets sont de l'auteur.]

De surcroît, le législateur communautaire a prévu un régime particulier de protection des marques dites « jouissant d'une renommée » parmi le public. Le plus souvent, les titulaires des marques ont investi afin de promouvoir leurs signes et de créer des associations favorables dans l'esprit de la clientèle avec les produits qu'ils couvrent. Ce faisant, le législateur tend à protéger leurs efforts contre les actes de parasitisme. La marque renommée porte atteinte au principe de spécialité en se voyant conférer un droit exclusif par rapport à tout produit ou service indépendamment du risque de confusion[4].

---

3. L'article 5§1 de la Directive correspond à l'article 16 § 1 de l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (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, 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.
4. Il convient de souligner que les modèles de protection des marques renommées dans les États membres de l'UE varient. Dans certains d'entre eux, comme en France, les marques ne sont protégées par le droit de propriété industrielle que pour les produits et services désignés dans le dépôt, dans la limite de leur

Conformément à l'article 5§2 de la Directive, tout État membre peut prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers 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 similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il peut le faire à condition que sa marque jouisse 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.

Dans un premier temps, il convient de noter que le monopole du titulaire de la marque se limite à l'usage de la marque dans la vie des affaires. Limiter le monopole d'exploitation de la marque à son usage dans la vie des affaires est considéré comme justifié car une marque inexploitée dans le commerce ne peut remplir ses fonctions[5], dont notamment sa fonction essentielle de garantie d'identité d'origine (garantissant au titulaire le droit de s'opposer à l'usage de tout signe susceptible de provoquer un risque de confusion). Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 2002 (affaire *Arsenal*)[6], la contrefaçon, a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors que ledit usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé[7]. La CJUE s'est référée à plusieurs reprises à cette définition dans sa jurisprudence postérieure[8].

---

spécialité. En dehors de la spécialité l'action intentée par le titulaire n'est pas une action en contrefaçon, mais une action en responsabilité civile. C'est pourquoi la doctrine française met l'accent sur le fait que la renommée d'une marque ne fait pas éclater le principe de spécialité pour autant. Voir Frédéric Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, (Paris, Economica, 2010) à la p 870 (ci-après « Pollaud-Dulian, *La propriété* »).

5. Jérôme Passa, « Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque », (2005) 2 *Propriété industrielle* au §3.
6. CJUE, *Arsenal Football Club c Matthew Reed*, C-206/01, [2002] ECR I-10273 (ci-après « *Arsenal* ») ; [2003] *Semaine Juridique – Entreprise et Affaires* 1468, §10, obs. Boepflug, Greffe et Barthélemy ; [2003] *Actualité jurisprudentielle Dalloz* à 424 et la note ; [2003] *Jurisprudence Dalloz* 775, note de Candé ; [2003] 7 *Propriété intellectuelle*, 197, obs. Bonet, [2003] 764 *Bulletin de la propriété industrielle* III, 263.
7. *Ibid. Arsenal*, considérant nº 40.
8. Voir CJUE, *Anheuser-Busch Inc c Budějovický Budvar, národní podnik*, C-245/02, [2004] ECR I-10989 (ci-après « *Anheuser-Busch* »), au considérant nº 62 ; CJUE, *Adam Opel AG c Autec AG.*, C-48/05, [2007] ECR I-01017 (ci-après « *Adam Opel AG* »), au considérant nº 18 ; CJUE, *Céline SARL c Céline SA.*, C-17/06, [2007] ECR I-07041 (ci-après « *Céline* »), au considérant nº 17 ; CJUE, *O2 Holdings Limited c Hutchison 3G UK Limited*, C-533/06 02 [2008] ECR I-04231 (ci-après « *O2 Holdings* »), au considérant nº 60.

De surcroît, d'après la Cour, la condition prévue à l'article 16 de l'accord ADPIC[9] en vertu duquel l'usage doit être fait « au cours d'opérations commerciales » (en anglais *in the course of trade*) semble correspondre à celle posée par l'article 5§1 de la Directive, qui précise que l'usage doit avoir lieu « dans la vie des affaires » (en anglais *in the course of trade*)[10].

Hors la vie des affaires, et par conséquent du monopole du titulaire de la marque, se trouve tout usage du signe à des fins privées, dans l'activité des fonctionnaires, au sein de l'entreprise, aux buts artistiques, éducatifs ou scientifiques, ou revêtant un caractère de parodie, satire, polémique, etc.[11].

Les remarques faites ci-dessus permettent de constater que l'usage du nom en tant que tel par une personne physique, à moins qu'elle ne l'utilise dans le cadre de son activité commerciale à des fins d'identification ou de distinction des autres entrepreneurs, n'entre pas dans le champ du monopole du titulaire de la marque.

Dans un second temps, afin de déterminer l'étendue du monopole du titulaire de la marque, il faut essayer de répondre à une question fondamentale en droit des marques qui a fait couler beaucoup d'encre en doctrine ; c'est le problème de l'importance de l'usage du signe à titre de marque en tant que condition de contrefaçon. Faut-il que la marque postérieure soit utilisée pour identifier des produits ou des services ?

L'idée qu'en vertu de la Directive le monopole conféré au titulaire de la marque est limité à l'exploitation du signe dans la fonction essentielle de la marque, à savoir la fonction de garantie d'identité d'origine, pourrait témoigner de l'adoption du modèle traditionnel britannique et allemand par le législateur communautaire. Selon ce modèle, la protection de la marque est réduite à la protection de la

9. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994.
10. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 73. Certains auteurs français soulèvent que la formule « au cours d'opérations commerciales » utilisée dans la version française de l'accord ADPIC est littéralement plus étroite : voir *supra* note 5 ; José Monteiro et Vincent Ruzek, « L'usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d'un opérateur », (2007) 4 *Propriété industrielle* 10 (ci-après « Monteiro et Ruzek, *L'usage du signe* »).
11. Ryszard Skubisz, « Prawo wlasnosci przemyslowej », dans Ryszard Skubisz, (dir.), *System Prawa Prywatnego* (Varsovie, C.H. Beck, 2012) tome 14B, p. 1068-1069 (ci-après « Skubisz, *System Prawa* »).

fonction d'origine[12]. Cela signifie que tout usage de la marque qui n'est pas fait aux fins de distinguer des produits ou des services (mais par exemple en tant que décoration ou à titre descriptif) reste en dehors du monopole du titulaire. À cette conception la doctrine européenne oppose le modèle français qui considère le droit sur la marque comme un droit de propriété et attribue à son titulaire un monopole absolu sur le signe indépendamment des circonstances d'usage[13]. Néanmoins, il convient de signaler que la jurisprudence française à partir des années 90 a témoigné d'une tendance à limiter le monopole du titulaire de la marque[14]. Dans les ouvrages les plus récents les auteurs admettent que ce n'est que l'usage du signe à titre

12. Dans la jurisprudence britannique sous la loi sur les marques de 1938, l'exigence d'usage en tant que marque ne laissait aucune place au doute. L'usage dans la fonction de la marque était expressément opposé à l'usage du signe à titre de description. De plus, l'usage en tant que marque était interprété d'une manière restrictive. Les juges considéraient, entre autres, que l'exploitation d'un signe à des fins de décoration ou dans le nom commercial d'un entrepreneur n'était pas contrefaisant. Voire tout usage du signe sur les vêtements, considéré comme une forme de promotion, était mis hors du champ de monopole du titulaire de la marque. Voir Helen Norman, « Time to Blow the Whistle on Trade Mark Use? », (2004) 1 *Intellectual Property Quarterly* 1, 2-8 (ci-après « Norman, *Time to blow the whistle* »).
Également la doctrine polonaise souligne qu'afin de constater la contrefaçon il est indispensable de satisfaire à la condition d'usage dans la fonction fondamentale de la marque, et ce, tant pour les cas des marques « ordinaires », que pour les marques jouissant d'une renommée. Voir Maria Poźniak-Niedzielska, Janusz Malarczyk et Joanna Jowita Sitko, « Problemy prawne tzw. pogranicza oznaczeń odróżniających », dans *Własność przemysłowa – aktualne problemy prawne i etyczne*, (Varsovie, Wolters Kluwer, 2002), p. 37-38 (ci-après « Poźniak-Niedzielska, Malarczyk et Sitko, *Problemy prawne* ») ; Elżbieta Traple, « Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego », (2007) 100:4 *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego* 555, 563-564.
13. La conception française était fondée sur l'article 713-1 du Code de la propriété intellectuelle (Loi nº 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle), 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. Voir Julien Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, (Paris, LexisNexis/Litec, 2007), p. 131-132 (ci-après « Canlorbe, *L'usage de la marque* ») ; Krystyna Szczepanowska-Kozlowska, *Wyczerpanie praw wlasnosci przemyslowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, (Varsovie, C.H. Beck, 2003), p. 72-76.
14. Le juge français a jugé, entre autres, comme étant hors le champ d'exclusivité l'usage du signe à des fins artistiques, dans la satire ou dans la critique de politique environnementale, du titulaire de la marque. Voir Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4e éd., (Paris, LexisNexis/Litec, 2007), p. 242-243 (ci-après « Schmidt-Szalewski et Pierre, *Droit de la propriété* ») ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2e éd., (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009), Tome I, p. 286-294 (ci-après « Passa, *Traité de droit* »).

de marque qui est couvert par le monopole conféré par l'enregistrement de la marque[15].

La Directive elle-même contient un argument normatif important en faveur de l'idée que l'usage du signe à titre de marque est une condition de contrefaçon. En effet, l'article 5§5 dispose que :

> les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

A contrario, les dispositions de la Directive ne sont donc pas applicables lorsque le signe est utilisé à des fins autres que celle de distinguer (à titre de marque, dans sa fonction d'origine). Une interprétation contraire rendrait l'article 5§5 superflu[16]. En plus, la structure de tout l'article 5 de la Directive convainc que les champs d'application des §1-4 et du §5 s'excluent mutuellement. Une même situation ne peut être en même temps soumise au droit harmonisé et laissée à la libre discrétion du législateur national[17].

1.1.2 La condition de l'usage du signe à titre de marque en jurisprudence de la CJUE

La jurisprudence de la Cour de justice confirme, quoique souvent implicitement, que l'utilisation du signe en tant que marque – donc pour indiquer la provenance des biens – est une condition *sine qua non* de la contrefaçon. Néanmoins, il faut souligner que le langage de la Cour n'est pas tout à fait cohérent. Une partie de la jurisprudence de la Cour de justice caractérise les actes de contrefaçon en faisant référence aux fonctions que remplit la marque en général, sans référence à l'usage du signe dans la fonction d'indication d'origine.

---

15. Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra*, note 13, p. 127 et s. ; *Ibid.*, Schmidt-Szalewski et Pierre, *Droit de la propriété*, p. 242-243 et Passa, *Traité de droit*, p. 286 et s.
    Le changement d'attitude des auteurs français résulte du fait que la jurisprudence de la CJUE, présentée ci-dessous, bien que pas tout à fait univoque, permet de constater qu'en vertu de la Directive l'exploitation du signe en tant que marque constitue une condition *sine qua non* de la contrefaçon.
16. Po Jen Yap, « Making sense of trade mark use », (2007) 10 *European Intellectual Property Review* 425 (ci-après « Yap, *Making sen*se »).
17. Monteiro et Ruzek, *L'usage du signe*, *supra*, note 10.

Il convient de présenter brièvement les arrêts les plus importants en la matière, en commençant par l'arrêt du 23 février 1999 (affaire *BMW*)[18] en vertu duquel la Cour de justice a considéré que l'utilisation d'un signe en tant que marque correspondait à un usage fait aux fins de distinguer la provenance de produits ou services d'une entreprise déterminée. Ceci permet de distinguer le champ d'application de l'article 5§1 et 2 de la Directive, d'une part, et de l'article 5§ 5[19], d'autre part. L'avocat général F. G. Jacobs en a déduit que la protection du titulaire de la marque était limitée à l'utilisation d'un signe servant à distinguer les produits ou les services[20].

Également de l'arrêt du 14 mai 2002 (affaire *Hölterhoff*)[21], il résulte que l'article 5§1 de la Directive doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers 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[22].

Cette logique est suivie par la Cour dans l'arrêt du 16 novembre 2004 (affaire *Anheuser-Busch*)[23]. En vertu de cette jurisprudence, l'appréciation de la contrefaçon exige de vérifier si les consommateurs sont susceptibles de percevoir le signe utilisé par le prétendu contrefacteur comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise d'où proviennent les produits[24]. On en déduit que la CJUE considère l'exploitation du signe à titre de marque comme une condition *sine qua non* de contrefaçon[25].

18. CJE, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) c Ronald Karel Deenik*, C-63/97, [1999] REC I-00905, (ci-après « *BMW* ») ; [mai 1999] 16 *Revue Lamy de Droit de l'Immatériel* 118, obs. Montégudet ; [1999] 676 *Bulletin de la propriété industrielle* III, 221 ; [1999] 98 *Revue de propriété intellectuelle* 28 ; [1999] *Revue trimestrielle de droit commercial* 814, obs. Luby.
19. *Ibid. BMW*, au considérant nº 38.
20. Conclusions de l'avocat général F.G. Jacobs, CJUE, *Michael Hölterhoff c Ulrich Freiesleben*, C-2/00, [2002] REC I-04187 (ci-après « *Hölterhoff* »), au point nº 21.
21. *Ibid. Hölterhoff* ; [2002] *Dalloz* 3177, note Passa ; [2002] 5 *Propriété intellectuelle* 93, obs. Bonet ; [2002] 752 *Bulletin de la propriété industrielle* III, 505.
22. Dans cette affaire, le défendeur a désigné ses produits (des pierres semi-précieuses et ornementales) dans le cadre de tractations commerciales sous les appellations « Spirit Sun » et « Context Cut », soit des marques enregistrées couvrant des « diamants destinés à être transformés en bijoux » et des « pierres précieuses destinées à être transformées en bijoux ».
23. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº59.
24. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 60.
25. *Supra* note 16 à la p 425.

Dans l'arrêt du 11 septembre 2007 (affaire *Céline*)[26], la Cour reprend les idées contenues dans la jurisprudence antérieure et confirme que le monopole du titulaire de la marque n'englobe que l'usage de la marque à des fins de distinguer des produits ou services[27]. Néanmoins, cette condition – nécessaire pour considérer qu'il s'agit d'un acte de contrefaçon – doit être interprétée largement. En effet, l'apposition du signe sur le produit n'est pas nécessairement exigée. D'après la CJUE, même en l'absence d'apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » en vertu de la Directive lorsque le tiers utilise un signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe exploité et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers[28]. C'est pourquoi Krystyna Szczepanowska-Kozlowska souligne que bien qu'il n'y ait pas de contradiction entre l'attitude de la Cour de justice sur la question de l'étendue du droit sur la marque et ce que l'on détermine comme l'usage à titre de marque, la CJUE tend à élargir le monopole du titulaire de la marque au-delà de l'usage de la marque, tel que traditionnellement établi par la doctrine britannique et allemande[29].

Par ailleurs, la Cour de justice distingue le fait de percevoir un signe comme une indication d'origine du fait de le percevoir comme une décoration. Selon l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 (affaire *Adidas/Fitnessworld*)[30], la circonstance faisant en sorte qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée par la Directive, lorsque le degré de similitude est néanmoins tel que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. En revanche, lorsque le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, ce dernier n'établit, par hypothèse, aucun lien avec une marque enregistrée[31].

26. *Céline*, *supra*, note 8 ; [2008] 26 *Propriété intellectuelle* 142, obs. Bonet ; [2007] *Communication commerce électronique* 132, obs. Caron ; [2007] *Propriété industrielle* 86, note Folliard-Monguiral ; [2008] *Propriété industrielle*, chron. 2, §104, obs. Folliard-Monguiral.
27. *Ibid. Céline*, au considérant n° 20.
28. *Ibid. Céline*, aux considérants n°s 22-23.
29. Krystyna Szczepanowska-Kozlowska, « Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy », (2008) 10 *Przeglad Prawa Handlowego* 10 (ci après « Szczepanowska-Kozlowska, *Używanie firmy* »).
30. CJUE, *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01 [2003] REC I-12537 (ci-après « *Adidas c Fitnessworld* ») ; [2004] *Bulletin de la propriété industrielle* III, 128. Dans cette affaire, Fitnessworld commercialisait des vêtements de sport munis d'un motif à deux bandes parallèles et de même largeur, apposées sur les coutures latérales du vêtement, imitant ainsi les trois bandes d'Adidas.
31. *Ibid.* aux considérants n°s 38-40.

L'arrêt renforce la thèse selon laquelle l'usage du signe à titre de marque représente une condition nécessaire pour retenir la qualification de contrefaçon[32]. Dans l'affaire *Adidas/Fitnessworld* concernant l'interprétation de l'article 5§2 de la Directive, soit l'atteinte à une marque jouissant d'une renommée, il convient de noter que l'exploitation du signe dans la fonction principale de la marque, en tant que condition d'atteinte au droit exclusif, concerne aussi bien les marques ordinaires, que les marques renommées, protégées non seulement contre le risque de confusion[33]. Il faut que le signe soit perçu comme une marque pour que le public puisse établir un lien et, par conséquent, qu'une atteinte à la marque renommée puisse être constatée.

Également l'arrêt rendu le 10 avril 2008 (affaire *Adidas c Marca Mode*)[34] rapporte un argument soutenant l'idée que ce n'est que l'usage du signe à titre de marque qui peut être contrefaisant et le fait que le public perçoive le signe simultanément comme une décoration ne représente pas un obstacle[35].

Il faut souligner que la problématique présentée brièvement ci-dessus n'est pas reçue unanimement au sein de la doctrine européenne. Certains auteurs indiquent effectivement des arrêts de la CJUE dans lesquels il n'est point fait référence à l'usage du signe à titre de marque pour retenir la qualification de contrefaçon, mais dans lesquels la Cour souligne davantage le fait de porter atteinte aux fonctions de la marque. La marque n'ayant pas pour seule fonction d'indiquer la provenance des produits ou services auxquels elle se rapporte, il existerait donc d'autres moyens de constater des actes de contrefaçon à son égard. À ce propos, il convient surtout de mentionner l'arrêt de la CJUE du 12 novembre 2002 (affaire *Arsenal*).

---

32. Po Jen Yap, « Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2 », (2009) 31 *European Intellectual Property Review* 84 (ci-après « Yap, *Essential function* »). *Contra* : Ilanah Simon Fhima, « Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster? », (2006) 28 *European Intellectual Property Review* 324, 324-328 ; John N. Adams, « Court Endorses Rent Seeking: *Arsenal Football Club* v. *Reed* (*Adidas-Salomon AG* v. *Fitness Trading Ltd* en passant) », (2004) 1 *Intellectual Property Quarterly* 117, 157-159, (ci-après « Adams, *Court Endorses* »). L'auteur souligne le fait que la Cour ne fait pas de référence explicite à l'usage du signe à titre de marque comme une condition de contrefaçon.
33. Yap, *Making sense*, *supra* note 16 à la p 425. *Contra* : *Adams*, *Court endorses*, *supra* note 32 à la p 159.
34. CJUE, *Adidas AG, Adidas Benelux BV c Marca Mode CV*, C-102/07, [2008] REC I-02439 : (ci-après « *Adidas c Marca Mode* ») ; [2008] *Propriété industrielle* 41, note A. Folliard-Monguiral.
35. Yap, *Essential function*, *supra* note 32 à la p 85.

Selon les conclusions de l'avocat général A. G. Colomer présentées dans l'affaire *Arsenal*, le signe distinctif peut indiquer la provenance de produits ou services de différentes entreprises, mais également leur qualité, la réputation ou la notoriété de celui qui les fabrique ou les fournit. En effet, la marque peut aussi être utilisée à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur. Tous ces usages de la « marque en tant que marque » sont susceptibles d'être interdits par le titulaire. D'après l'avocat général, il paraît simpliste et réducteur de limiter la fonction de la marque à une simple indication d'origine[36].

En vertu de l'arrêt *Arsenal*, le droit exclusif sur la marque a été 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.[37]

L'arrêt, étant peu précis, a suscité plusieurs doutes et a fait l'objet de critiques doctrinales. Certains auteurs ont notamment reproché à la Cour de ne pas avoir tranché expressément la question de savoir si les autres fonctions de la marque étaient directement et indépendamment protégées en vertu de la Directive[38]. En revanche, la Cour de justice a fait référence à la jurisprudence *Arsenal* dans

36. Les conclusions de l'avocat général A. G. Colomer, aff *Arsenal*, *supra*, note 6, aux points n°s 41-46.
37. *Arsenal*, *supra*, note 6, au considérant n° 51.
38. Jérôme Passa, « L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la CJCE », (2003) 33 *Revue de jurisprudence de droit des affaires* 195 à la p 197 (ci-après « Passa, *L'usage de la marque* ») ; Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra* note 13 à la p 166 ; Andrew Griffiths, « The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core Zone of Absolute Protection Under Art. 5(1)(a) » (2007) 3 *Intellectual Property Quarterly* 312 à la p 343 (ci-après « Griffiths, *The trade-mark monopoly* ») ; Szczepanowska-Kozlowska, *Uywanie firmy*, *supra* note 29 à la p 8.
Par ailleurs, l'arrêt a provoqué des divergences dans la jurisprudence. Deux différentes juridictions britanniques y faisant référence en ont déduit des conclusions tout à fait opposées quant à l'usage du signe en tant que marque comme une condition de contrefaçon. Voir Antill et James, *Court endorses*, *supra* note 31 à la p 159 Yap, *Making sense*, *supra* note 16 à la p 422-423.

plusieurs arrêts postérieurs[39]. Compte tenu des arrêts rendus par la CJUE plus récemment, force est de constater que la marque remplit plusieurs fonctions qui sont protégées indépendamment de l'atteinte à la fonction d'origine[40].

Néanmoins, il faut souligner que retenir l'usage à titre de marque comme une condition de contrefaçon n'implique pas l'exclusion de protection d'autres fonctions de la marque, ce qui est vrai surtout pour les marques renommées. Comme l'indique Ryszard Skubisz, il convient de distinguer l'action du tiers qui se réfère à l'usage de la marque aux fins de distinguer et les effets de cette action sur la marque protégée, qui se traduit par l'influence négative sur les fonctions du signe. Pour constater la contrefaçon, il convient d'appliquer un test de deux étapes. En premier lieu, il faut examiner si le signe a été utilisé afin de désigner l'origine des produits ou services, donc s'il a été exploité en tant que marque. Il convient ensuite d'analyser si la fonction de garantie d'origine ou une autre fonction de la marque a été violée[41]. Les deux conditions de contrefaçon doivent être remplies cumulativement. Jérôme Passa, caractérisant la contrefaçon, fait également référence aux deux conditions. Ce n'est que quand un signe est utilisé à titre de marque qu'il est susceptible conséquemment de porter atteinte aux droits sur une marque[42].

De surcroît, les deux conditions s'appliquent à l'appréciation de tout type d'atteinte à la marque : la reproduction, l'imitation et l'atteinte à la marque de renommée. Il faut constater l'usage du signe à titre de marque également pour le cas des marques jouissant d'une renommée, bien que la fonction d'origine ne soit pas la seule à être protégée en vertu de l'article 5§2 de la Directive (le risque de confusion n'étant pas une condition d'atteinte à la marque renommée). En revanche, *a priori*, l'usage d'un signe identique pour un produit identique ne préjuge pas par définition de la contrefaçon, l'usage

39. Voir *Adam Opel AG*, *supra*, note 8 ; [2007] *Dalloz* 2835, obs. Durrande ; [2007] 849 *Bulletin de la propriété industrielle* III, 241, nº 21.
40. Voir CJUE, *L'Oréal* c. *Bellure*, C-487/07, [2009] REC ; [2009] *Propriété industrielle* 51 ; [2009] *Communication commerce électronique* 111. La Cour de justice a identifié les fonctions suivantes : de qualité, de communication, d'investissement et de publicité. Bien que la plupart d'entre elles ait été par la suite définie par la Cour, la jurisprudence est vague et largement critiquée par la doctrine. Voir Griffiths, *The trade-mark monopoly*, *supra* note 38 à la p 321-322 ; Jérôme Passa, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? », (2012) 11:6 *Propriété industrielle* 7 aux nºs 4 et s.
41. Skubisz, *System Prawa*, *supra*, note 11, p. 1076-1077.
42. Passa, *Traité de droit*, *supra* note 14 à la p 315.

du signe à titre de marque n'impliquant pas forcément un risque de confusion[43].

Par ailleurs, il convient de noter qu'en appréciant l'influence de l'usage de la marque par un tiers sur la capacité de la marque de remplir la fonction d'origine, en réalité nous nous demandons si la clientèle aperçoit le signe exploité comme permettant de distinguer les produits, et donc si l'usage de la marque a eu lieu[44]. L'appréciation de l'usage à titre de marque et de l'usage dans la fonction principale de la marque constitue le même test[45]. Cependant, on ne peut identifier l'usage en tant que marque et l'atteinte à la fonction d'indication d'origine. Un tiers peut exploiter une marque afin de désigner la provenance du produit ou service de son entreprise sans provoquer de contrefaçon faute de risque de confusion, ce qui constitue par ailleurs la raison de la protection des marques jouissant d'une renommée[46].

1.2 L'usage du nom susceptible de porter atteinte au droit sur la marque à la lumière des conditions générales de la contrefaçon

Après avoir exposé les conditions générales de la contrefaçon de la marque, il conviendra d'examiner l'éventuel conflit entre le droit sur la marque et les droits aux noms, et plus précisément les noms exploités dans la vie des affaires, donc surtout la dénomination sociale et le nom commercial. Dans un premier temps nous allons présenter les décisions rendues par la CJUE en la matière, ce qui nous permettra, dans un second temps, d'aborder la question de la perception du nom en tant que marque par le public.

1.2.1 La jurisprudence de la CJUE relative à la contrefaçon de marque par l'usage de nom

Le premier arrêt de la Cour de justice tranchant la question des rapports entre la marque et les signes exploités dans le commerce en tant que dénomination sociale ou nom commercial est celui rendu le

43. Voir la critique de Charles Gielen et Anne Marie Verschuur, « Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice? », [2008] *European Intellectual Property Review* 254, p. 255-256.
44. Yap, *Making sense*, *supra*, note 16, p. 421.
45. Yap, *Making sense*, *supra*, note 16, p. 421 ; Szczepanowska-Kozlowska, *Używanie firmy*, *supra*, note 29, p. 10.
46. Yap, *Making sense*, *supra*, note 16, p. 422.

21 novembre 2002 dans l'affaire *Robelco*[47]. Elle se réfère à l'interprétation de l'article 5§5 de la Directive, en vertu duquel les États membres peuvent protéger les marques contre l'usage qui est fait à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, usage qui ne conduit pas à la contrefaçon conformément à l'article 5§ 1-4 de la Directive. Selon la CJUE, l'utilisation des signes en tant que nom commercial ou dénomination sociale constitue l'usage à des fins autres que de distinguer l'origine des produits ou services, restant en dehors de l'harmonisation à l'échelle communautaire[48].

Dans la jurisprudence *Robelco*, la CJUE exclut du champ d'exclusivité du titulaire de la marque l'usage des autres signes distinctifs[49]. C'est une solution très discutable puisque les signes distinctifs visant à identifier l'entrepreneur ou son fonds de commerce dans la vie des affaires permettent indirectement d'habitude de distinguer les produits ou les services[50]. Même si la dénomination sociale et le nom commercial n'ont pas pour objet de distinguer les produits ou services, telle est souvent la conséquence de leur exploitation. Par conséquent, la dénomination sociale et le nom commercial peuvent provoquer des conflits avec la marque au sens de l'article 5§1 de la Directive[51].

Il est incontestable que l'article 5§5 de la Directive laisse aux États membres de la liberté en ce qui concerne la protection des signes n'ayant pas pour objet de distinguer les produits ou services. Néanmoins, admettre que les législateurs nationaux peuvent décider librement si tout usage du signe *a priori* à titre de dénomination sociale ou nom commercial entraîne la contrefaçon ou non porterait atteinte au principe de la protection uniforme des marques en vertu de l'article 5§1 de la Directive prévu par la Directive dans son 10e considérant[52]. Or, il faut souligner que la Directive a mené à une harmonisation intégrale des législations, s'agissant de la protection des marques sur la base du droit exclusif sur la marque[53].

47. *CJUE, Robelco NV c Robeco Groep NV*, C-23/01, [2002] REC I-10913 (ci-après « *Robelco* »).
48. *Ibid.*, au considérant nº 34.
49. Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra*, note 13, p. 149.
50. Ryszard Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, (Varsovie, Wydawnictwa Prawnicze, 1997), p. 137-138 ; Passa, *L'usage de marque*, *supra*, note 38, p. 199 ; Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 305 ; Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra*, note 13, p. 144-148.
51. Passa, *L'usage de marque*, *supra*, note 38, p. 199.
52. Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra*, note 13, p. 150.
53. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 308.

Ensuite, la problématique des conflits entre la marque et les autres signes utilisés dans le commerce a été analysée par la Cour de justice dans l'arrêt *Anheuser-Busch*. Il semble que la CJUE y a tranché que le nom commercial et la dénomination sociale pouvaient constituer des signes auxquels se réfère l'article 16§1 de l'accord ADPIC (correspondant à l'article 5 § 1 de la Directive) et qu'ils étaient par conséquent susceptibles de contrefaire la marque. Dans la logique de la jurisprudence *Robelco*, la Cour rappelle qu'il faut vérifier si l'usage du signe présumé contrefaisant a été fait à des fins autres que celle de distinguer les produits concernés – notamment en tant que nom commercial ou dénomination sociale. Dans l'affirmative il convient, conformément à l'article 5§5 de la Directive, de se référer à l'ordre juridique de l'État membre concerné pour déterminer l'étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée au titulaire de la marque qui prétend subir un préjudice résultant de l'utilisation de ce signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale[54].

Néanmoins, dans les motifs de l'arrêt *Anheuser-Busch*, la Cour souligne le fait que l'exception prévue à article 6§1a) de la Directive 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, bien qu'il s'agisse d'une utilisation relevant de l'article 5§1 de la Directive que le titulaire de la marque pourrait en principe interdire en vertu des droits exclusifs que lui confère cette disposition[55]. Finalement, la CJUE juge expressément qu'un nom commercial peut constituer un signe au sens de l'article 16 ADPIC[56] et, par conséquent, que son usage est susceptible de contrefaire une marque. Comme l'interprétation de la Directive devrait prendre en compte celle de l'accord ADPIC, la solution peut s'appliquer aussi bien à l'article 5§1a) de la Directive. Par ailleurs, le sens littéral de ladite disposition ne s'oppose point à cette solution[57].

L'arrêt *Anheuser-Busch* permet de constater que l'usage du nom commercial ou de la dénomination sociale, donc des signes destinés à distinguer le fonds de commerce ou l'entrepreneur, et non les produits ou les services, peut provoquer des conflits avec la marque et *a priori* être interdit par le titulaire de la marque. La CJUE admet donc la possibilité de contrefaçon de marque par l'usage de la déno-

54. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 64.
55. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 81.
56. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 85.
57. Passa, *L'usage de marque*, *supra*, note 38, p. 199.

mination sociale ou du nom commercial, lesdits signes étant susceptibles de porter atteinte aux fonctions de la marque et permettant à son titulaire de s'opposer à la contrefaçon en vertu de l'article 5§1 de la Directive. Cette partie de l'arrêt semble limiter la portée du principe imposé dans la jurisprudence *Robelco*, par ailleurs repris dans l'arrêt *Anheuser-Busch*, en vertu duquel il convient d'apprécier la finalité de l'usage du signe en cause. Dès lors l'exploitation d'un signe distinctif ne sera pas couverte par le monopole du titulaire de la marque, si celui-ci est utilisé uniquement à des fins d'identifier un entrepreneur ou signaler un fonds de commerce et ne sera pas susceptible, même indirectement, de remplir la fonction d'indication d'origine des produits ou des services. La conclusion que l'on peut tirer de l'arrêt semble juste, bien que l'argumentation de la Cour soit complexe et un peu équivoque. En soulignant que l'utilisation d'un signe à titre de nom commercial ne constitue pas l'usage de la marque auquel se réfère la Directive, la Cour admet implicitement que l'exploitation d'un nom commercial est susceptible de nuire aux fonctions de la marque[58].

L'ambiguïté de la jurisprudence *Anheuser-Busch* a donné lieu à de nouvelles questions préjudicielles. Dans l'affaire *Céline*, la Cour a dû répondre à la question de savoir si l'usage par un tiers d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou encore 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 avait été enregistrée, était un acte d'usage que le titulaire de la marque était habilité à interdire en vertu de la Directive (s'il s'agissait d'un usage pour des produits qui portait atteinte ou était susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque).

La Cour souligne dans l'arrêt qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En revanche, il y a usage « pour des produits » au sens de l'article 5§1 de la Directive lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise. En outre, même en l'absence d'apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par

58. Canlorbe, *L'usage de la marque*, *supra*, note 13, p. 151.

le tiers[59]. La formule « pour des produits ou des services » n'implique donc pas que le signe soit nécessairement apposé physiquement sur les produits ou que le service soit fourni directement sous ce signe. La relation entre le signe et les produits ou services peut consister en une certaine impression qui apparaît dans l'esprit du public concerné[60].

Afin de constater la contrefaçon, l'une des fonctions de la marque doit être violée à la suite de l'usage du signe par rapport à des produits ou services. L'exploitation d'un nom commercial peut y conduire indépendamment de l'apposition du signe sur le produit. L'usage de la marque au sens de l'article 5§1a) de la Directive peut être constaté aussi bien si le signe est apposé sur le produit, que s'il est exploité d'une manière différente. Par ailleurs, l'apposition du signe sur le produit en soi ne préjuge pas de la contrefaçon.

1.2.2 La perception de nom en tant que marque par le public

À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, la contrefaçon de marque dépend de la manière dont le signe est exploité et, par conséquent, perçu par le public[61]. L'examen des arrêts susvisés permet de conclure qu'il n'est pas important pour l'appréciation de l'usage du signe à titre de marque, si le signe joue aussi d'autres rôles dans la vie des affaires, même si celui-ci est perçu en premier lieu comme remplissant une autre fonction que celle de distinguer les produits ou les services. Les signes ayant des finalités différentes peuvent en même temps indiquer l'origine des produits ou services et par conséquent résulter en contrefaçon[62]. La perception que la clientèle a du signe – utilisé à titre de dénomination sociale ou de nom commercial – n'exclut pas que s'établisse dans son esprit un lien entre ledit signe et les produits ou services fournis par le tiers[63], comme le mentionne la Cour de justice dans l'arrêt *Céline*[64].

Afin d'apprécier si un signe a été utilisé à titre de marque, il convient d'examiner quel effet son usage produit dans le commerce. L'intention du tiers exploitant le signe ne revêt pas d'importance. C'est pourquoi l'expression « à des fins de distinguer les produits ou services » déduite *a contrario* de l'article 5§5 de la Directive devrait

59. *Céline*, *supra*, note 8, aux considérants n°s 21-23.
60. Szczepanowska-Kozlowska, *U ywanie firmy*, *supra*, note 29, p. 8.
61. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 309.
62. Yap, *Essential function*, *supra*, note 32, p. 83.
63. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 310.
64. *Céline*, *supra*, note 8, au considérant n° 23.

être plutôt rattachée à la définition de la marque elle-même, et point considérée comme l'objectif principal du tiers utilisant le signe, contrairement à ce que pourrait suggérer l'arrêt *Robelco*.

Force est de constater qu'une frontière entre les signes distinctifs ne se dessine qu'en théorie[65]. Bien qu'il puisse effectivement sembler qu'en raison des fonctions et caractères différents de la marque et des autres signes distinctifs exploités dans le commerce ceux-ci ne devraient pas entrer en conflit entre eux, la pratique de la vie des affaires démontre que, eu égard aux modes d'exercice des droits sur la marque et sur les autres signes, leur distinction pour le public peut s'avérer souvent difficile, voire impossible. L'entrepreneur a le droit, et parfois même l'obligation, d'utiliser sa dénomination sociale sur ses produits, dans les papiers commerciaux, dans la publicité, etc.[66]. Une identité partielle des formes d'exercice des droits aux signes est donc à l'origine des collisions entre lesdits droits.

Un nom commercial exploité comme une marque est en réalité une marque. C'est l'effet que l'usage du signe produit dans le commerce qui permet de le qualifier en tant que marque, et non l'intention ou les démarches formelles entreprises par l'exploitant, tel le dépôt auprès d'un registre des marques. Le tiers exploitant un signe peut vouloir distinguer son fonds de commerce et être même inconscient que ce signe permet de distinguer également ses produits ou services. Cependant cela n'exclut pas la contrefaçon.

C'est donc uniquement l'impression que le signe crée dans l'esprit du public qui a de la pertinence. Afin d'apprécier ladite impression, il convient de faire référence à des recherches d'opinion publique sur le mode de perception du signe, l'usage parallèle d'autres signes, l'indication de négations quant à la provenance du titulaire (*disclaimer*), la taille de la marque exploitée appartenant au tiers, le mode de sa présentation dans la publicité, ainsi que son apposition sur les produits ou les emballages, etc.[67]. Po Jen Yap constate que ce n'est pas une impression permettant une association

65. U. Promiñska, « Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach kodeksu cywilnego i w projekcie kodeksu cywilnego », dans M. Modrzejewska, (dir.), *Prawo handlowe XXI w. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga pamiątkowa Prof. Józefa Okolskiego*, (Varsovie, Wolters Kluwer, 2010), p. 857.
66. Poźniak-Niedzielska, Malarczyk et Sitko, *Problemy prawne*, *supra*, note 12, p. 35-36.
67. Yap, *Making sense*, *supra*, note 16, p. 423, p. 427.

quelconque entre la marque et les produits du tiers. Il faut que le signe soit perçu comme une indication d'origine des produits ou services[68]. Néanmoins, il convient de souligner que, conformément à l'arrêt *Céline*, par rapport aux noms commerciaux ou dénominations sociales, l'usage d'un signe proche d'une marque permet très facilement de créer un lien entre les produits ou services du tiers et le titulaire de la marque.

Eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, on peut considérer que, même si un signe désigne au premier chef un entrepreneur ou un fonds de commerce, lorsqu'il est exploité sur le marché, donc dans les relations avec la clientèle, il permet en principe de distinguer à la fois les produits et les services. En revanche, un signe qui n'est pas exploité dans les relations avec la clientèle est dépourvu de capacité de désigner l'origine des produits ou services. Ceci concerne les cas où le signe est inscrit sur un registre, figure dans les statuts d'une société, est utilisé dans la vie administrative de l'entreprise, etc.[69] (donc en fait n'est pas exploité dans la vie des affaires telle qu'interprétée par la CJUE) et par exemple dans les relations avec les fournisseurs. Selon l'avocat général E. Sharpston, il est nécessaire de distinguer entre l'adoption formelle d'un nom et la manière dont il est utilisé par la suite[70]. Une dénomination sociale n'a pas nécessairement besoin d'être utilisée « pour » des produits ou des services que la société fournit « dans la vie des affaires » ; son usage peut être limité à des circonstances plus formelles. En particulier, la simple adoption (enregistrement) d'une dénomination sociale préalablement à tout usage doit normalement ne pas relever du champ d'exclusivité conféré au titulaire de la marque[71].

Ceci permet de constater que ce n'est que dans les hypothèses où l'existence d'un rapport entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque est d'une manière évidente impossible, que l'usage de la marque par le tiers échappe à la qualification d'« atteinte à la marque ». Rares seront les cas où on pourra constater catégoriquement que le signe ne remplit que la fonction d'individualiser l'entrepreneur. Dans la plupart des hypothèses, indirectement, il sera susceptible de créer dans l'esprit du public un lien avec le titulaire de la marque, non seulement par rapport aux services qui peuvent être identifiés très facilement sous une dénomination sociale ou

68. Yap, *Making sense*, *supra*, note 16, p. 421.
69. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 307-308.
70. Conclusions de l'avocat général E. Sharpston, affaire *Céline*, *supra*, note 8, au considérant n° 21.
71. *Ibid.* au considérant n° 35.

un nom commercial, mais aussi par rapport aux produits, même revêtus d'un autre signe[72]. Par ailleurs, l'absence d'autres signes que la dénomination sociale peut causer que celle-ci sera automatiquement perçue comme l'indication d'origine des produits ou services. En même temps l'usage d'autres signes en soi ne préjuge pas que la dénomination sociale ne produira pas le même effet. L'appréciation est la plus aisée dans l'hypothèse où le signe est apposé sur le produit ; pourtant doivent être envisagées également les autres formes d'exercice du droit sur la marque, comme l'exploitation dans les documents commerciaux ou dans la publicité[73].

2. Le droit au nom comme une limitation au droit sur la marque

L'étendue du droit sur la marque caractérisée ci-dessus, dans le cadre de laquelle son titulaire jouit d'un monopole d'exploitation à des fins de distinguer des produits ou des services, vu le besoin de protection des intérêts des autres acteurs du marché, connaît des limitations normatives. Cela signifie qu'en cas d'absence de ces dispositions particulières, les pratiques des tiers mentionnées contreferaient la marque. Le thème de l'article incite à examiner la limitation du droit conféré par la marque prévue par l'article 6§1a) de la Directive relatif au droit au nom. En premier lieu, il convient de mentionner le rôle de cette exception au monopole du titulaire de la marque. En second lieu, il convient d'analyser la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale qui est cruciale pour l'interprétation de l'article 6§1 de la Directive.

2.1 Le rôle de la limitation au droit sur la marque prévue à l'article 6§1 a) de la Directive

En vertu de l'article 6§1a) 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, de son nom pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Par ailleurs, l'article 6§1 de la Directive correspond à l'article 17 de l'accord ADPIC en vertu duquel les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage « loyal » de termes descriptifs, à condition que ces exceptions

72. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 310.
73. Szczepanowska-Kozlowska, *Używanie firmy*, *supra*, note 29, p. 9.

tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Si un tiers soulève l'exception prévue à l'article 6§1a) de la Directive, il peut donc arriver que malgré le risque de confusion ou l'atteinte à une autre fonction de la marque – autre que la fonction d'indication d'origine – il n'y ait pas de contrefaçon[74].

Toutes les législations nationales devraient, à la suite d'une importante harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne, comporter des dispositions correspondant à l'article 6§1 a) de la Directive. À titre d'exemple il convient de citer l'article 2.23-1 a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle[75], l'article 11(1) a) de la loi britannique – *Trade Marks Act*[76], l'article 37 a) de la loi espagnole – *Ley de Marcas*[77], l'article §23-1 de la loi allemande – *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*[78], l'article 21§1 a) de la loi italienne – *codice della proprietà industriale*[79] ou l'article 156-1 sous 1) de la loi polonaise – *Prawo własności przemysłowej*[80]. Une disposition quelque peu différente du modèle communautaire constitue l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle français[81], ce qui donne d'ailleurs lieu à des critiques doctrinales en ce qui concerne la conformité du droit français avec la Directive[82].

Dans une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la Directive 89/104, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes ont

74. Grzegorz J. Pacek, « Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle prawnoporównawczym) », (2007) 98 *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego* 179, 226 (ci-après « Pacek, *Dozwolony użytek* »).
75. Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 19 mars 1962 (Trb 1962, 58).
76. *Trade Marks Act 1994*, c 26.
77. *Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.*
78. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994* r. (BGBl. I S. 3082).
79. *Decreto Legislativo 10 febbraio 2005*, nº 30 « Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 – Supplemento Ordinario n. 28.
80. *Ustawa z dnia 30 czerwca 2000* r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Voir Ewa Nowińska, Urszula Promińska et Michal du Vall, *Prawo własności przemysłowej*, 5e éd., (Varsovie, LexisNexis, 2011), p. 335 ; Michal Mazurek, « Prawo własności przemysłowej », dans R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego* (Varsovie, C.H. Beck 2013), tome 14B, p. 913 ; Skubisz, *System Prawa*, *supra*, note 11, p. 913.
81. *Loi nº 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle*. Voir Pollaud-Dulian, *La propriété*, *supra*, note 4, p. 911.
82. Voir Lise Breteau et Étienne Wery, « Droit des marques : la justice européenne met à mort la contrefaçon par reproduction « à la française », (2011) 76 *Revue Lamy Droit de l'Immatériel* 6, 11 ; Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 431.

décidé que l'article 6§1a) de la Directive ne couvrait que le nom des personnes physiques. Toutefois, la Cour de justice, dans l'arrêt *Anheuser-Busch*, a élargi l'étendue d'application de la disposition en cause, soulignant que la déclaration n'a pas de portée juridique Selon la CJUE, la restriction importante apportée à la notion de « nom » telle qu'elle découle de la déclaration ne trouvant aucune résonance dans le libellé de l'article 6§1a) de la Directive ; l'exception qui y est prévue concerne aussi bien les noms commerciaux[83].

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà mentionné, étant donné que le monopole du titulaire de la marque ne couvre que l'exploitation du signe dans la vie des affaires, l'usage des noms patronymiques par les personnes physiques, sauf leur utilisation par les commerçants et autres entrepreneurs dans le commerce n'est, par principe, point contrefaisant.

2.2 Les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale comme condition de la limitation au droit sur la marque prévue à l'article 6§1 a) de la Directive

La notion des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale a une importance fondamentale pour l'interprétation de l'article 6§1 de la Directive. C'est une expression en principe étrangère au droit des marques, définitivement plus proche des régulations concernant la lutte contre la concurrence déloyale. Une expression identique apparaît à l'article 10bis §2 de la Convention de l'Union de Paris[84], en vertu duquel constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Pour cette raison, d'après certains auteurs, en intégrant dans son texte une condition de la protection provenant de la Convention, l'article 6§1 de la Directive transpose les règles relatives à la lutte contre la concurrence déloyale au droit des marques[85].

En revanche, la Cour de justice, dans la plupart de ses arrêts analysant la notion d'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, la définit sans faire aucune référence au droit de la

83. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, aux considérants n°s 78-81.
84. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
85. Norman, *Time to blow the whistle*, *supra*, note 12, p. 31.

concurrence déloyale[86]. Force est de constater que la jurisprudence de la Cour dans ce domaine n'est pas tout à fait cohérente et, de surcroît, parfois difficile à mettre en accord avec les autres dispositions de la Directive. Une partie de la jurisprudence de la CJUE lie l'honnêteté de l'usage d'un signe par un tiers à l'absence de risque de confusion. Dans certains arrêts, la Cour souligne en plus le besoin d'apprécier la conscience du tiers par rapport au risque de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Il convient d'abord de définir les critères d'appréciation de la condition d'usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pour caractériser par la suite leur mise en œuvre.

2.2.1 Les critères d'appréciation de la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

Selon l'arrêt *BMW*, il y a lieu de constater que la condition selon laquelle l'usage de la marque doit être fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque[87]. La Directive ne permet pas au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque, à moins que la marque ne soit utilisée d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque[88].

Ceci permet de constater que la Cour lie l'honnêteté du tiers utilisant un signe susceptible de contrefaire une marque à l'absence de risque de confusion, même indirect, dans le commerce. Or, en principe, il faut que le risque de confusion existe afin de pouvoir appliquer l'exception prévue à l'article 6§1 de la Directive[89]. Une fois que le risque de confusion est prouvé par le demandeur, le défendeur

86. Une exception constitue l'arrêt : CJUE, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co c Putsch GmbH*, C-100/02, [2004] REC I-00691.
Selon cette jurisprudence, afin de constater la conformité de l'exploitation d'un signe par un tiers aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, il convient d'apprécier si le dernier pourrait être considéré comme pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis du titulaire de la marque.
87. Une constatation plutôt vague et en réalité n'apportant aucune précision en ce qui concerne l'interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Voir Po Jen Yap, « Honestly, neither Céline nor Gillette is defensible ! », (2008) 30 *European Intellectual Property Review* 286, 287 (ci-après « Yap, *Honestly, neither Céline* »).
88. *BMW*, *supra*, note 18, aux considérants n°s 61-64.
89. Passa, *Traité de droit*, *supra*, note 14, p. 434.

peut recourir à ladite disposition. Puisque, en présence de deux signes seulement similaires, le risque de confusion est une condition de contrefaçon de la marque, s'il n'est pas établi, cette dernière ne peut être retenue, sans qu'il soit besoin pour cela de faire appel à la limitation du droit sur la marque. L'absence de risque de confusion ne saurait donc être une condition d'application de l'article 6§1 de la Directive sans le priver de son efficience propre en tant que règle dérogatoire au droit de marque[90].

C'est pourquoi le raisonnement de la Cour paraît comme totalement erroné. Force est de constater que l'on ne peut exiger d'un contrefacteur prétendu de démontrer l'absence d'une condition de contrefaçon prouvée antérieurement par le titulaire de la marque. Les conditions de l'honnêteté des usages ne peuvent constituer une simple négation des conditions constitutives de la contrefaçon de marque. Au cas où le titulaire aurait apporté la preuve du risque de confusion, il faut que le contrefacteur prétendu ait une possibilité de défense. Dans le cas contraire, l'article 6§1 de la Directive ne pourrait jamais s'appliquer[91]. Entre autres pour lesdites raisons, l'arrêt *BMW* a fait l'objet de plusieurs remarques critiques en doctrine[92].

La Cour de justice a repris le critère de l'absence du risque de confusion dans l'arrêt rendu le 17 mars 2005 dans l'affaire *Gillette*[93]. En vertu de cette décision, l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque i) 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, ii) il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, et iii) il entraîne le

90. Voir Grégoire Loiseau, « Droit de marque et droit au nom », (2011) 12 *Bulletin Joly Sociétés* 954.
91. Yap, *Essential function*, *supra*, note 32, p. 82.
92. Par ailleurs, il convient de noter que d'après la Cour l'article 6, tout comme l'article 7 de la Directive relatif à l'épuisement des droits, 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. Pourtant, les deux dispositions susmentionnées poursuivent des objectifs différents. Contrairement à l'article 7, la finalité de l'article 6 ne s'exprime pas en conciliation des intérêts des titulaires des marques avec les principes du marché intérieur de l'Union européenne. Voir Ilanah Simon Fhima, « Nominative Use and Honest Practices in Industrial and Commercial Matters – A Very European History », (2007) 2 *Intellectual Property Quarterly* 117, 135.
93. CJUE, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy* c. *LA-Laboratoires Ltd. Oy*, C-228/03, [2005] REC I-02337 (ci-après « *Gillette* ») ; [2005] Dalloz 1153 ; [2005] 814 *Bulletin de la propriété industrielle* III, 501 ; [2005] *Propriété industrielle* 37, note Folliard-Monguiral.

discrédit ou le dénigrement de ladite marque[94]. Comme nous avons déjà soulevé ci-dessus, le premier indice rend en effet l'honnêteté des usages d'un tiers dépendante de l'absence du risque de confusion. En revanche, si les conditions de la limitation du droit sur la marque sont appréciées après avoir constaté la contrefaçon *a priori,* en vertu de l'article 5 de la Directive, l'usage susceptible de faire penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque en principe aura toujours lieu.

Les deux autres indices contenus dans l'arrêt *Gillette* conduisent à apprécier si l'exploitation du signe par le tiers relevait d'un caractère parasitaire ou s'il était nuisible pour la bonne réputation du signe, donc si une atteinte a été portée à d'autres fonctions de la marque (surtout la fonction de publicité, considérée traditionnellement dans la doctrine allemande ou polonaise comme la capacité de la marque d'attirer le public vers le produit sur lequel la marque est apposée). Dans ce cas, il est également difficile d'indiquer dans quelles circonstances le résultat de l'appréciation effectuée en vertu de l'article 6§1 de la Directive pourrait être différent de celui de l'examen de l'usage du signe résultant en contrefaçon conformément à l'article 5 de la Directive.

Il convient de souligner qu'à la lumière de l'arrêt, l'existence d'une seule des conditions énumérées par la Cour de justice suffit pour exclure l'honnêteté du tiers. Or, au cas où le titulaire aurait démontré la contrefaçon, que ce soit au sens de l'article 5§1a), 5§1b) ou 5§2 de la Directive, au moins une des circonstances susmentionnées témoignant de la malhonnêteté du tiers interviendra toujours. Une telle interprétation de la condition des usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ne permet jamais de limiter le droit sur la marque en vertu de l'article 6§1 de la Directive, contrairement à la finalité de ladite disposition.

Dans une partie importante de sa jurisprudence, la Cour de justice (sauf en ce qui a trait au risque de confusion) insiste sur la nécessité d'examiner l'intention du tiers qui utilise un signe susceptible de contrefaire une marque. Selon l'arrêt *Anheuser-Busch*, le respect de

94. *Ibid.*, *Gillette*, au considérant nº 49. Le quatrième indice contenu dans l'arrêt, consistant à apprécier si le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire a été omis car, en effet, il ne peut s'appliquer qu'à l'usage de la marque par rapport aux pièces de rechange en vertu de l'article 6§1c) de la Directive.

la condition de l'usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle l'usage du signe 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 ceux du propriétaire de la marque (ou d'une personne habilitée à utiliser la marque). Constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation, la circonstance qu'il s'agit d'une marque ayant une certaine renommée dans l'État membre où elle est enregistrée et sa protection demandée et dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits[95].

De la même manière, la Cour de justice a résumé les conditions relatives à l'examen de l'usage honnête dans l'arrêt *Céline*[96] et dans l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 dans l'affaire *Portakabin*[97]. Néanmoins, dans ce dernier arrêt, l'indice se référant à la renommée de la marque a été ignoré[98].

Encore une fois, malgré un langage quelque peu différent, l'examen de l'usage honnête du tiers se réduit à l'appréciation du risque de confusion dans le commerce. Si donc, en vertu de l'article 5§1 de la Directive, une atteinte à la fonction d'indication d'origine a été constatée, l'usage du signe du tiers sera considéré 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. Par conséquent, ladite condition ne pourra jamais être remplie[99].

Il en découle que le facteur relatif à la création d'un lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque auprès du public concerné, ne peut être pris en compte en soi, afin de ne pas priver l'article 6 de son utilité. La question du risque de confusion est donc strictement liée au besoin d'apprécier la conscience du tiers par rapport à la possibilité de contrefaçon.

95. *Anheuser-Busch*, *supra*, note 8, au considérant nº 83.
96. *Céline*, *supra*, note 8, aux considérants nºs 33-34.
97. CJUE, *Portakabin Ltd c Primakabin BV*, C-558/08, [2010] REC I-06963 (ci- après « *Portakabin* ») ; [2010] 10 *Propriété industrielle* 55, note Arnaud Folliard-Monguiral ; [2010] *Communication commerce électronique* 93 note Christophe Caron ; [2010] *Europe* 340, note Laurence Idot.
98. *Ibid.*, *Portakabin*, au considérant nº 67.
99. Voir Tom Scourfield, « A tale of Two Celines », (2008) 30 *European Intellectual Property Review* 71 à la p 73.

2.2.2 La mise en œuvre des critères d'appréciation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

Il reste à déterminer comment apprécier si un contrefacteur prétendu aurait pu être conscient d'une éventuelle contrefaçon. Il est patent que l'examen de la contrefaçon devrait faire abstraction des critères subjectifs (comme la faute). Ceux-ci ne peuvent qu'influer sur l'étendue de la responsabilité pour contrefaçon, mais point déterminer la contrefaçon elle-même. Néanmoins, une référence expresse faite par la Cour de justice à la conscience du tiers introduit un élément de faute dans l'appréciation de la contrefaçon. Ceci incite à examiner si le tiers a agi avec une diligence raisonnable en choisissant sa dénomination sociale ou son nom commercial, étant contraire au principe général de l'appréciation de la contrefaçon[100]. Cependant, on peut le considérer comme une conséquence inévitable de l'introduction à l'article 6§1 de la Directive de la condition des usages honnêtes se référant à des critères subjectifs.

Étant donné que la conscience du tiers est primordiale pour pouvoir invoquer la limitation du droit sur la marque conformément à l'article 6§1a) de la Directive, il convient d'analyser comment il faudrait l'examiner. La Cour, dans l'arrêt *Céline*, n'a pas donné d'indications permettant d'apprécier la conscience du tiers relative à la création des liens entre les produits du tiers et le titulaire de la marque. Ladite question a été présentée d'une façon plus large par l'avocat général E. Sharpston dans ses conclusions dans l'affaire *Céline*. À son avis, il semble évident que la question de la connaissance est capitale dans l'appréciation de la conformité de l'adoption par un tiers dans son nom commercial ou dénomination sociale d'un signe identique ou similaire à une marque avec les usages honnêtes en matière commerciale. Le simple fait de ne pas avoir connaissance de l'existence de la marque ne suffira pas non plus pour inclure l'adoption et l'usage du nom dans le cercle des usages honnêtes. Les usages honnêtes quant au choix d'un nom destiné à être utilisé dans le commerce doivent impliquer une diligence raisonnable consistant à vérifier que le nom choisi n'entre pas en conflit notamment avec une marque existante et, partant, à vérifier l'existence d'une telle marque. D'ailleurs, il n'est normalement pas particulièrement difficile ou pénible d'effectuer une recherche dans les registres nationaux et communautaire des marques. Si l'existence d'une marque similaire ou identique était avérée, la mesure dans laquelle le titulaire de la marque pourrait interdire l'usage du nom dépendrait du compor-

100. Szczepanowska-Kozlowska, *Uzywanie firmy*, *supra*, note 29, p. 11-12.

tement ultérieur de l'utilisateur. Les usages honnêtes impliqueraient vraisemblablement d'au moins contacter le titulaire de la marque et d'obtenir une réaction de sa part[101].

D'après l'arrêt *Anheuser-Busch*, constitue également un facteur devant être pris en compte lors de cette appréciation la circonstance qu'il s'agit d'une marque ayant une certaine renommée. Toutefois, on ne pourrait considérer que la qualification d'un signe de marque jouissant d'une renommée impliquerait automatiquement que le tiers utilisant un nom commercial ou une dénomination sociale susceptible de contrefaçon, le ferait contrairement aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, car l'article 6§1 de la Directive prévoit également une limitation du droit conféré par la marque en vertu de l'article 5§2. La Cour de justice suggère plutôt que plus la marque protégée est connue, plus il est probable que le tiers a été conscient de l'existence celle-ci[102]. Néanmoins, admettant qu'en pratique plus la marque est renommée, plus probable est la malhonnêteté du tiers[103], en effet il peut s'avérer extrêmement difficile de soulever efficacement l'exception du monopole du titulaire de la marque prévue par l'article 6§1 de la Directive à l'encontre du titulaire d'une marque de renommée.

La doctrine souligne qu'il est nécessaire d'examiner à quel point l'action de l'utilisateur de la marque est objectivement justifiée dans les circonstances de l'affaire donnée. On devrait prendre en compte les actions raisonnablement entreprises en vue d'éviter la contrefaçon, comme l'examen des registres ou l'appréciation de la renommée de la marque. En plus, on accentue qu'en cas de signes utilisés dans le commerce, le choix appartenant au tiers relatif aux formes d'usage du signe en collision avec la marque est très restreint[104].

D'après P. J. Yap, le test objectif de l'appréciation de l'usage du signe comme un usage honnête en matière industrielle ou commerciale suppose que, le cas échéant, le comportement du tiers devrait être apprécié comme raisonnable. Par rapport au choix de la dénomination sociale ou du nom commercial c'est surtout l'examen des registres des marques, éventuellement une enquête d'opinion publi-

101. *Supra*, note 70, aux considérants n°s 53-57.
102. Yap, *Honestly, neither Celine*, *supra*, note 87, p. 289.
103. *Supra*, note 99, p. 73.
104. James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling et Iona Berkeley, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15e éd., (Londres, Sweet & Maxwell, 2011), n° 15-010.

que sur le niveau de la reconnaissance de la marque, qui sont susceptibles de permettre de satisfaire à la condition des usages honnêtes. Si un entrepreneur souhaitant adopter un nom commercial ou une dénomination sociale constate qu'un signe similaire est déjà en usage sur le marché en tant que marque et que, par conséquent, il risque de la contrefaire, il devrait contacter son titulaire pour que sa pratique puisse être jugée honnête[105].

Toutefois, force est de constater que l'analyse des registres et l'épreuve de contacter le titulaire peuvent susciter des doutes. Le tiers ne pourra se défendre effectivement en soulevant le fait d'avoir tout simplement examiné les registres, puisqu'il ne prouvera pas que la marque potentiellement contrefaite ne s'y trouvait pas. En cas de litige il est évident que celle-ci est contenue dans un registre de marques (à moins qu'elle ne soit notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris mais, dans ce cas-là, l'honnêteté du tiers est encore moins probable à démontrer et, sûrement, la circonstance de l'examen des registres ne peut être suffisante afin de le prouver). L'analyse des registres n'est donc qu'une étape initiale de l'examen du marché mené par le tiers qui lui permet d'agir honnêtement. Si le tiers contacte le titulaire de la marque qu'il pourrait contrefaire par l'usage de sa dénomination sociale ou de son nom commercial, d'après nous, il n'est en mesure de démontrer son honnêteté qu'à condition qu'il ait obtenu une autorisation expresse de la part du titulaire. L'absence d'accord, ainsi que l'absence de réponse, devraient signifier que le tiers n'aurait pas dû utiliser le signe. Le titulaire de la marque ne devrait pas être obligé de donner une réponse quelconque à la demande d'un tiers souhaitant exploiter un signe susceptible de porter atteinte à sa marque. De surcroît, au cas où le titulaire aurait prévu des conditions quant à la forme du signe exploité par le tiers, ce dernier devrait les respecter sans exception afin d'agir conformément aux usages honnêtes[106].

Puisque ce sont les actions entreprises par le tiers en vue d'éviter la contrefaçon qui parlent pour son honnêteté, il faut prendre en compte également le mode de présentation du signe. De l'honnêteté peut témoigner l'usage parallèle d'autres signes mieux exposés sur le produit, remplissant davantage la fonction d'origine. S'agissant du signe en conflit lui-même, de l'honnêteté du tiers peuvent témoigner non seulement les mots adoptés, mais aussi la gra-

105. Yap, *Honestly, neither Celine*, *supra*, note 87, p. 292.
106. *Ibid.*

phie, la forme des lettres ou les couleurs de la marque[107]. Pour le cas du nom, on devrait de plus prendre en compte l'adoption du prénom ou des initiales, l'adjonction des notions de fantaisie ou de celles indiquant le type de l'activité exercée[108].

En appréciant la diligence du contrefacteur prétendu, il faudrait donc examiner si celui-ci a agi d'une manière qui aurait objectivement dû ne pas provoquer de contrefaçon. Il semble que la conscience du tiers devrait être appréciée par rapport à ses actes visant à éviter la contrefaçon. Il faudrait apprécier si l'usage du signe était objectivement justifié du point de vue de l'activité exercée et si le signe était utilisé d'une manière susceptible le moins possible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Une certaine atteinte est nécessaire, puisque dans le cas contraire l'action du tiers utilisant la marque resterait hors le champ d'exclusivité du titulaire et il serait inutile d'invoquer l'exception prévue à l'article 6§1 de la Directive. Ce n'est que la violation d'une fonction de la marque qui permet de soulever une limitation du droit conféré par la marque, justifiée par son caractère conforme aux usages honnêtes. Par ailleurs, c'est pourquoi, d'après nous, souvent l'exploitation de la marque dans les formes prévues à l'article 6§1 de la Directive, comme ne portant atteinte à aucune fonction, n'est pas couverte par le monopole du titulaire de la marque.

La mise en rapport en jurisprudence de la CJUE de la conscience du tiers avec le risque de confusion permet de constater que devraient être jugés comme honnêtes les actes susceptibles objectivement de ne pas porter atteinte à la fonction d'origine de la marque qui, néanmoins, n'ont pas prévenu le risque de confusion, dès lors que le titulaire avait démontré la contrefaçon en vertu de l'article 5§1 de la Directive. Comme la CJUE a souligné la relation étroite qu'entretiennent l'appréciation de la conscience du tiers et le risque de confusion, il semble que ce dernier joue un rôle primordial pour l'examen de l'honnêteté du tiers. Pourtant, étant donné que l'article 6§1 prévoit une limitation du droit sur la marque, dont la marque jouissant d'une renommée, il convient d'apprécier la conscience du tiers par rapport à la possibilité de toute atteinte à la marque. En cas de marque jouissant d'une renommée, le contrefacteur prétendu devrait prouver avoir agi en vue d'éviter de porter atteinte à la marque, en fonction de la condition de contrefaçon démontrée par le titulaire (profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renom-

107. Mazurek, *System Prawa*, *supra*, note 80, p. 920-921.
108. Pacek, « *Dozwolony użytek* », *supra*, note 74, p. 200-201.

mée de la marque, préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque). Par exemple, si le demandeur soulève l'avilissement de la marque, le défendeur pourrait démontrer avoir fabriqué des produits de bonne qualité, etc.

Comme il peut s'avérer très difficile pour le tiers de prouver son honnêteté, ceci permet de constater que la limitation du droit de marque par les droits aux noms concerne des cas plutôt rares. Néanmoins, notre interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale donne une certaine possibilité de soulever la limitation du droit sur la marque prévue à l'article 6§1a), ce qui, à la lumière des tests d'honnêteté proposés par la CJUE dans les arrêts *BMW* et *Gillette* est totalement impossible. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une interprétation tellement restrictive de la limitation du monopole du titulaire de la marque n'apparaît pas comme injuste, dès lors que la conception conférant au titulaire un champ d'exclusivité presque illimitée de l'usage de la marque a été bien rejetée[109]. Dès lors que le monopole découlant du droit de marque est limité à l'usage du signe protégé dans la vie des affaires et à titre de marque, on peut accepter un rôle très restreint que l'exception prévue à l'article 6§1a) est censée jouer.

Force est de constater que les législations nationales des États membres de l'UE ont été harmonisées en ce qui concerne l'étendue du droit de marque et les relations entre la marque et les autres signes distinctifs qui peuvent être perçus comme l'indication d'origine des produits ou des services. En revanche, les régimes nationaux relatifs aux signes distinctifs destinés à identifier dans la vie des affaires l'entrepreneur ou son fonds de commerce sont toujours très variés. Naturellement, chaque juge national doit procéder à l'examen de la limitation du droit sur la marque compte tenu de sa propre législation. Or, il peut s'avérer que, par exemple, la forme de la dénomination sociale sera imposée par des dispositions légales impératives qui limitent la liberté de l'entrepreneur dans le choix de sa dénomination[110]. En plus, devrait être pris en considération le fait

109. L'interprétation de la condition des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale effectuée dans l'arrêt *Portakabin* lui-même prouve à quel point le champ de la limitation du droit sur la marque est étroit. Voir *Portakabin*, *supra*, note 97, au considérant nº 69.

110. Voir l'article 434 du code civil polonais (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), l'article 24 § 1, l'article 90 § 1, l'article 104 §1 et l'article 127 §1 du code des sociétés commerciales polonais (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94 poz. 1037).

que la dénomination sociale ou le nom commercial servant à identifier l'entrepreneur ou son fonds de commerce et l'insertion d'éléments d'identification, comme surtout des noms patronymiques, peuvent être justifiés par la volonté de marquer le rapport personnel avec l'entreprise. Toutes ces circonstances peuvent être invoquées en vue de prouver la conformité du comportement du tiers avec les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cependant, même si les entrepreneurs ne sont pas totalement libres dans le choix de leurs dénominations, ils peuvent en principe utiliser leur propre nom patronymique s'ils le souhaitent et, eu égard à la situation sur le marché, rajouter des éléments distinctifs supplémentaires à leur dénomination afin d'éviter de porter atteinte à une marque. La question sera sûrement appréciée par le juge national en vertu de sa propre législation en vigueur.

Conclusion

La question de la contrefaçon de la marque par l'usage de nom, dont les signes distinctifs exploités dans la vie des affaires, touche au problème des conditions d'atteinte à la marque en général. La question doit être appréciée *a priori* en vertu de l'article 5 de la Directive 2008/95. Les conditions liées à l'usage du signe dans la vie des affaires et à son usage en tant que marque permettent de restreindre le champ du monopole du titulaire, de sorte qu'il n'y a pas de risque d'interdire aux tiers d'utiliser leurs propres noms à des fins autres que celles de distinguer les produits ou les services. Néanmoins, l'exploitation d'un nom, comme une dénomination sociale ou un nom commercial, peut être facilement perçue comme l'usage de la marque.

En vue de protéger les intérêts des tiers, titulaires d'autres signes distinctifs, le législateur européen a prévu une limitation au droit sur la marque. Cependant, l'interprétation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, dont dépend la licéité de l'usage du nom susceptible de contrefaire une marque, témoigne d'un champ d'application très restreint de cette exception au monopole du titulaire de la marque.