



Par Étienne
WERY

Avocat aux Barreaux
de Bruxelles et de Paris
Cabinet Ulys



Et Lise BRETEAU

Avocat au Barreau
de Paris
Cabinet Ulys

RLDI 2497

Droit des marques : la justice européenne met à mort la contrefaçon par reproduction « à la française »

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu ce 22 septembre 2011 son arrêt dit *Interflora*, du nom du célèbre réseau de livraison de fleurs. Ce faisant, elle achève (provisoirement ?) un travail de recentrage entamé il y a une dizaine d'années. Il faudra du temps au juriste spécialisé en droit des marques pour digérer et prendre la mesure de ce travail d'harmonisation.

CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323-09, *Interflora Inc., Inteflora British Unit c/ Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*

Nous avons choisi de nous concentrer sur un thème précis : la contrefaçon par reproduction, telle qu'elle est appliquée par le juriste français. L'enseignement qui se dégage des arrêts de la Cour européenne nous semble en effet condamner définitivement cette notion. Peut-être le législateur supprimera-t-il ce terme aux articles concernés au titre I^{er} du livre VII du Code de la propriété intellectuelle pour adopter une terminologie plus proche des directives mais, même s'il ne le fait pas, l'application qui en sera faite à l'avenir devra tenir compte de la position du juge suprême européen.

I. – LE CADRE LÉGISLATIF

La matière qui nous occupe dans le présent commentaire a son siège à l'article 5 de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, remplacé sans modification substantielle, pour la matière qui nous occupe, par la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

L'article 5.1 de la directive dispose ce qui suit : « 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 ;

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. »

Toutes les marques sont visées par cette disposition. En outre, l'article 5.2 crée un régime spécial pour la marque renommée permettant d'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 y a donc trois cas de figure :

1. un conflit entre une marque et un signe identique, pour des produits ou services identiques, ce que l'on appelle communément la double identité. La matière est visée à l'article 5.1.a) ;

2. un conflit entre une marque et un signe identique ou similaire, pour des produits ou services similaires, ce que l'on appelle communément la similarité. La matière est traitée à l'article 5.1.b) ;

3. si la marque est renommée, elle reçoit en outre une protection *ad hoc* fondée sur l'article 5.2.

L'on retrouve la même logique en droit français.

L'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle vise la double identité et stipule que : « 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 identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

Son article L. 713-3 s'intéresse à la similarité comme suit : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) 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 ;

b) 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 ».

Enfin, son article L. 713-5 protège les marques renommées dans ces termes : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une 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 imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

II. – LA CONTREFAÇON PAR REPRODUCTION « À LA FRANÇAISE »

Probablement en raison de la présence du terme « reproduction » aux articles susvisés, le droit français a connu une lente mais constante évolution : la contrefaçon par reproduction a pris le pas dans la plupart des cas sur « l'usage » et « l'apposition ». Combien d'assignations n'a-t-on vu dans lesquelles une phrase type permettait de s'affranchir d'une bonne partie du débat : « Attendu que la reproduction de la marque suffit à caractériser l'acte de contrefaçon visé à l'article (...) » ? Il n'est plus vraiment nécessaire, dans ce schéma, de s'intéresser au contenu de la notion d'usage, puisqu'il y a un moyen tellement simple de s'en passer en relevant simplement que la marque a été reproduite.

C'est dans les affaires de double identité que cette évolution est la plus nette, le magistrat ayant au fil du temps vu son rôle de plus en plus limité : dès l'instant où la double identité

était démontrée et la marque reproduite, la contrefaçon était retenue sans avoir à se poser aucune autre question quant à l'usage et au contexte précis.

Il faut admettre que les plaideurs et magistrats avaient des excuses.

D'une part, la directive elle-même qualifiait « d'absolue » la protection en cas de double identité, et semblait limiter le régime de la similarité à une simple analyse du risque de confusion. Que n'a-t-on plaidé sur le considérant de la directive selon lequel : « La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services.

La protection devrait valoir également en cas de similitude

entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. 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, devrait constituer la condition spécifique de la

Dès l'instant où la double identité était démontrée et la marque reproduite, la contrefaçon était retenue sans avoir à se poser aucune autre question quant à l'usage et au contexte précis.

protection (...). » (1)

D'autre part, la directive mentionnait à l'article 5, *in fine*, des exemples d'actes interdits dont l'apposition du signe litigieux sur les produits ou leur conditionnement, ou l'utilisation de ce signe dans les papiers d'affaires et les publicités.

Enfin, la présence du terme « reproduction » dans les articles du Code de propriété intellectuelle, en première place des usages incriminés (!), laissait penser que le législateur avait voulu placer ce cas de figure au-dessus des autres.

C'est cette conception de la contrefaçon qui nous semble avoir été condamnée par les arrêts rendus par la CJUE.

III. – UNE LENTE MATURATION

La Cour n'a pas créé la révolution ; elle a procédé par une lente évolution entamée il y a une dizaine d'années. Plusieurs arrêts ont été nécessaires pour franchir toutes ces étapes ; nous en avons retenu arbitrairement neuf que nous qualifierons volontiers de fondateurs et que nous présentons ci-dessous dans leur ordre chronologique :

>

(1) Considérant 10 de la directive n° 89/104, devenu considérant 11 dans la directive n° 2008/95.

Arsenal (aff. C-206/01)		12 novembre 2002
Base juridique : 5.1.a)		Avocat général : M. Ruiz-Jarabo
Enseignement fondamental :		
1	La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l'origine véritable d'un produit ou service, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de celui qui a une autre provenance. La marque joue un rôle essentiel dans le système de concurrence : elle constitue la garantie que, d'une part, tous les produits et services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique et que, d'autre part, cette entreprise unique est responsable de leur qualité. Or, cette garantie de provenance ne peut être assurée que si la marque est protégée contre les concurrents qui voudraient abuser de sa position et de sa réputation en vendant des produits non originaux.	
2	Pour autant, cette protection est limitée aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à celle de garantie de provenance du produit.	

Céline (aff. C-17/06)		11 septembre 2007
Base juridique : 5.1.a) + 6.1.a)		Avocat général : M ^{me} Sharpston
Enseignement fondamental :		
1	Pour être répréhensible, l'usage doit notamment être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.	
2	Tel n'est pas, en principe, le cas d'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne. En revanche, il y a un tel usage 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 le tiers.	
3	Le <i>safe harbour</i> de l'article 6.1.a) (usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale) constitue une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, qui s'apprécie en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de l'affaire.	

O2 (aff. C-533/06)		12 juin 2008
Base juridique : 5.1.b)		Avocat général : M. Mengozzi
Enseignement fondamental :		
1	Lorsque l'action est fondée sur l'article 5.1.b), l'usage 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 produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude des marques et des produits ou des services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.	
2	L'arrêt contient également des précisions en matière de publicité comparative.	

L'Oréal 1 (aff. C-487/07)		18 juin 2009
Base juridique : 5.1.a) + 5.2		Avocat général : M. Mengozzi
Enseignement fondamental :		
1	Outre la protection de la fonction essentielle de la marque (garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service), l'article 5.1.a) protège les autres fonctions de celle-ci, notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité.	
2	L'article 5.2 instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue à l'article 5.1.	
3	Dans le cadre de l'article 5.2, le profit indu ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit indu est établi lorsque le tiers 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.	

4	Il découle de l'arrêt qu'un usage pourrait parfaitement être sanctionné sur la base de l'article 5.2 tout en n'étant pas un usage interdit par l'article 5.1.a) s'il n'y a, au sens de cette dernière disposition, aucune atteinte à l'une des fonctions de la marque.
5	L'arrêt contient des précisions en matière de publicité comparative.

Google (aff. C-236/08 à C-238/08)		23 mars 2010
Base juridique : 5.1.a) + 5.2		Avocat général : M. Poiares Maduro
Enseignement fondamental :		
1	La protection conférée par l'article 5.1.a) est plus étendue que celle prévue sous le b) dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion.	
2	Il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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.	
3	L'arrêt contient des précisions relatives à « l'usage » de la marque dans le cadre des services de référencement.	
4	La protection de la fonction publicitaire de la marque permet d'interdire l'usage qui porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale. (L'arrêt estime que tel n'est pas le cas du référencement payant même si cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier.)	
5	L'article 5.2 ne doit pas être interprété exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère. La protection s'étend au cas où un usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. (Dans le même sens, voir <i>Céline</i> ci-dessus.)	

BergSpechte (aff. C-278/08)		25 mars 2010
Base juridique : 5.1		Avocat général : M. Poiares Maduro
Enseignement fondamental :		
1	La Cour réaffirme la différence entre 5.1.a) et 5.1.b), qui tient au risque de confusion qui n'est exigé que dans le deuxième cas.	
2	Dans le cadre des services de référencement, l'atteinte à la fonction d'indication d'origine dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée. Il y a atteinte lorsque : – l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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 ; – l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque.	
3	Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il existe un risque de confusion lorsque est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé similaire à une marque, une annonce d'un tiers qui ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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.	

>

Portakabin (aff. C-558/08)		8 juillet 2010
Base juridique : 5.1.a) + 6.1.b) et c) + 7		Avocat général : M. Jääskinen
Enseignement fondamental :		
1	L'usage de la marque « pour des produits ou des services » est établi même si le lien HTML, bien que concis et ne permettant pas à l'annonceur de formuler des offres précises de vente ou de donner un aperçu complet des types de produits ou de services qu'il commercialise, vise à ce que les internautes cliquent afin de connaître ses offres de vente.	
2	Un signe est identique à une marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. (Voir dans le même sens <i>LTJ Diffusion</i> , aff. C-291/00.)	
3	L'article 6.1.c) (usage nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées) n'a été donné par le législateur qu'à titre d'exemple. Toutefois, l'appréciation <i>in casu</i> doit respecter l'objectif de cette disposition (permettre d'informer le public sur le lien utilitaire existant entre des produits ou services et ceux du titulaire de la marque).	
4	En toute hypothèse, l'usage doit être fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.	

L'Oréal 2 (aff. C-324/09)		12 juillet 2011
Base juridique : 5.1.a) + 5.1.b)		Avocat général : M. Jääskinen
Enseignement fondamental :		
1	Dans la mesure où eBay a utilisé des mots clés correspondant à des marques de L'Oréal pour promouvoir son <i>propre service</i> , cet usage n'a été fait ni pour des produits ou des services identiques au sens de l'article 5.1.a), ni pour des produits ou des services similaires au sens de l'article 5.1.b). Cet usage pourra tout au plus être examiné sur le fondement de l'article 5.2 instaurant, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que l'article 5.1.	
2	Dans la mesure où eBay a utilisé des mots clés correspondant à des marques de L'Oréal pour promouvoir des offres à la vente <i>de ses clients vendeurs</i> , elle a fait un usage qui tombe sous le coup de l'article 5.1. La circonstance qu'un opérateur économique utilise un signe correspondant à une marque pour des produits qui ne sont pas ses propres produits, en ce sens qu'il ne dispose pas de titre sur ceux-ci, n'empêche pas en soi que cet usage relève des articles 5. eBay crée une association évidente entre les produits de marque mentionnés et la possibilité de les acheter <i>via</i> eBay.	
3	L'arrêt contient des précisions importantes en matière de responsabilité des intermédiaires techniques de l'internet.	

Interflora (aff. C-323/09)		22 septembre 2011
Base juridique : 5.1.a) + 5.2		Avocat général : M. Jääskinen
Enseignement fondamental :		
1	Bien que qualifiée « <i>d'absolue</i> », la protection octroyée par l'article 5.1.a) ne vise qu'à permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres.	
2	Une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement. Chacune de ces fonctions, lorsqu'il y est porté atteinte, peut justifier une interdiction fondée sur l'article 5.1.a).	
3	Le public pertinent est composé d'internautes normalement informés et raisonnablement attentifs, appréciés <i>in abstracto</i> . Le fait que quelques internautes ont pu se méprendre ne suffit pas pour constater une atteinte à la fonction d'indication d'origine. L'appréciation des internautes doit s'analyser selon toutes les circonstances de l'espèce.	
4	Le seul fait que l'usage litigieux contraigne le titulaire de la marque à intensifier ses efforts publicitaires ne suffit pas, dans tous les cas, pour conclure qu'il y a atteinte à la fonction de publicité. La marque constitue certes un élément essentiel du système de concurrence non faussé que l'Union entend établir, mais elle n'a pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence. L'une de ces pratiques inclut la publicité sur internet à partir de mots clés correspondant à des marques, et a pour simple but de proposer une alternative aux produits et services de la marque.	

5	Une marque peut également être employée par son titulaire pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs. Cette fonction, dite « d'investissement », peut présenter un chevauchement avec la fonction de publicité, mais elle s'en distingue néanmoins car l'emploi de la marque pour acquérir ou conserver une réputation s'effectue non seulement au moyen de la publicité, mais également au moyen de diverses techniques commerciales.
6	Attirer et fidéliser des consommateurs. Il y a atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage gêne de manière substantielle l'emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs. Conserver une réputation. Il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci. Dans tous les cas. Il n'y a pas d'atteinte si l'usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de la marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. La circonstance que ledit usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits ou des services de la marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière.

IV. – LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La jurisprudence de la Cour européenne est riche et, nous l'avons dit, notre propos se limite ici à analyser les conséquences de celle-ci sur la contrefaçon par reproduction telle qu'elle s'est développée en France. Par rapport à cet objectif limité, l'on retiendra les principaux enseignements suivants.

A. – Double identité ou similarité ?

La question est cruciale car de là dépend l'application du point a) ou b) de l'article 5.1. de la directive. Les régimes sont très différents, le premier étant notoirement plus favorable au titulaire de la marque. Pour que l'article 5.1.a) trouve à s'appliquer, il faut une double identité : de signes, et de produits ou services.

Le signe litigieux doit être identique à la marque. Depuis l'affaire *LTJ Diffusion*, on sait que tel est le cas si la marque et le signe sont parfaitement identiques ou si, considéré dans son ensemble, le signe comporte des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (2).

Les produits ou services litigieux doivent être identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il faut donc se reporter à l'enregistrement, lequel peut, dans de nombreux cas, désigner un produit ou service relativement différent de la réalité vécue. Cela peut notamment résulter d'un enregistrement avec un produit ou un service qui a évolué, ou d'un enregistrement approximatif.

B. – En cas de double identité

Une fois que le titulaire de marque a établi la double identité, il lui reste à démontrer que les autres conditions d'application du texte sont remplies. L'on perçoit immédiatement une première nuance par rapport à l'application quasiment automatique de la contrefaçon par reproduction en droit français. La Cour de justice l'a encore rappelé dans l'affaire *Interflora* : « le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque en tant que mot clé s'il n'est pas satisfait à l'ensemble des conditions prévues à

cet effet » (point 32). Ces conditions peuvent être regroupées en deux volets :

- l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, sans le consentement du titulaire ;
- l'atteinte portée à une des fonctions de la marque.

1°/ L'usage pour des produits ou services

Si on laisse de côté la notion de vie des affaires, l'usage est une notion tout à fait centrale qui vise l'élément matériel de la contrefaçon : il s'agit de toute utilisation par un tiers, en pratique, du signe enregistré comme marque. Il peut s'agir d'une reproduction sur un support, visible par le public, mais que l'on ne s'y trompe pas : l'usage peut prendre d'autres formes qu'une reproduction visible par le public.

L'usage du signe identique doit porter « sur des produits ou services ». Loin d'être une simple formalité, ce test peut au contraire révéler des surprises. L'arrêt *Céline* est révélateur, rappelant qu'un usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne n'est en principe pas effectué pour des produits ou services, sauf 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 le tiers. On ne peut que s'interroger sur la constitutionnalité de l'article L. 713-6 du Code de propriété intellectuelle selon lequel « 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 ». Le Code de propriété intellectuelle ajoute manifestement des conditions incompatibles avec la jurisprudence de la Cour.

Il arrivera que l'usage « pour des produits ou des services » soit établi indirectement. L'arrêt *Portakabin* a été l'occasion de préciser qu'un lien HTML, bien que concis et ne permettant pas à l'annonceur de formuler des offres précises de vente ou de donner un aperçu complet des types de produits ou de services qu'il commercialise, est néanmoins un usage pour des

(2) *LTJ Diffusion* ; dans le même sens, voir *Portakabin*.

produits ou services en ce sens qu'il vise à ce que les internautes cliquent dessus pour prendre connaissance de l'offre.

2°/ L'absence de consentement

En pratique, l'absence de consentement ne pose pas souvent problème. Cette condition peut néanmoins présenter des incidences pratiques, comme l'arrêt *Interflora* l'a montré. Cette affaire, qui mettait une fois de plus en cause le référencement sur l'internet, a été l'occasion pour la Cour de souligner le retour de manivelle auquel s'exposent les titulaires de marques qui souhaitent que les prestataires de services de référencement leur permettent de bloquer les termes correspondant à leur(s) marque(s). Paradoxalement, cela pourrait se retourner contre eux : « *Est sans pertinence aux fins de cette appréciation la circonstance (...) que le prestataire du service de référencement n'a pas permis au titulaire de la marque de s'opposer à la sélection du signe identique à cette marque en tant que mot clé. Ainsi que l'a observé M. l'Avocat général au point 40 de ses conclusions, seule l'hypothèse inverse, où le prestataire du service de référencement donne une telle possibilité aux titulaires de marques, pourrait avoir des conséquences juridiques en ce que, dans cette hypothèse et sous certaines conditions, une absence d'opposition de ces titulaires, lors de la sélection en tant que mots clés de signes identiques à des marques dont ils sont titulaires, pourrait être qualifiée de consentement tacite de ceux-ci* » (point 47).

Une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement.

3°/ L'atteinte à l'une des fonctions de la marque

L'on touche ici le cœur du débat et, sans aucun doute, le coup de grâce définitif à la contrefaçon par simple reproduction.

a) Le périmètre de la protection dite « absolue »

La protection de la marque en cas de double identité est qualifiée d'absolue. La doctrine le souligne sans cesse, tout comme les décisions des juges du fond et de la Cour de cassation. La directive elle-même le rappelle dans ses considérants : « *La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services.* »

Dans l'arrêt *Interflora*, la Cour a mis un point final à la discussion entamée depuis la décision *Arsenal*. On lui a parfois reproché sa timidité ; cette fois, elle affirme sans détours que bien que qualifiée « d'absolue », la protection octroyée par l'article 5.1.a) ne vise qu'à permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres.

L'arrêt *Arsenal* avait ouvert la voie, la Cour y insistant sur la fonction essentielle de la marque qui est de garan-

tir au consommateur l'origine véritable d'un produit ou service, avant de conclure que la protection accordée par l'article 5.1.a) est limitée aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à celle de garantie de provenance du produit. En dépit d'une petite hésitation dans la décision O2, l'arrêt *L'Oréal 1* a transformé l'essai, la Cour y soulignant qu'outre la protection de la fonction essentielle de la marque, l'article 5.1.a) protège les autres fonctions de celle-ci.

Depuis lors, la Cour n'a plus varié : n'importe quelle fonction de la marque peut justifier une action fondée sur l'article 5.1.a).

L'on peut se demander, à ce stade, où est l'intérêt de distinguer encore les fonctions puisque toutes sont également protégées ? La réponse est tombée avec la décision *Interflora* : une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement.

b) La fonction d'origine

Garantir qu'un produit ou service provient du titulaire de la marque (ou d'une entité économiquement liée), le distinguant des produits ou services qui proviennent de tiers, est considéré comme la fonction essentielle de la marque depuis l'arrêt *Terrapin* de 1976 (3). L'arrêt *Arsenal* a été l'occasion de le répéter : la marque joue un rôle essentiel dans le système de concurrence ; elle constitue la garantie que, d'une part, tous les produits et services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique et que, d'autre part, cette entreprise unique est responsable de leur qualité. Or, cette garantie de provenance ne peut être assurée que si la marque est protégée contre les concurrents qui voudraient abuser de sa position et de sa réputation en vendant des produits non originaux. On l'a vu, cette fonction est présumée exister pour toute marque.

Quand y a-t-il atteinte à cette fonction ?

La décision *Interflora* a répété ce qui avait déjà été écrit auparavant, notamment dans l'arrêt *Google* : « *il y a atteinte à cette fonction lorsque l'annonce [ou autre usage qui est fait de la marque par le tiers] ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute [ou au public] normalement informé et raisonnablement attentif 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* ». L'atteinte est constituée lorsque l'usage en cause suggère l'existence d'un lien.

L'atteinte est également constituée lorsque l'usage en cause « *reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services* » que l'internaute type précité ou le public visé « *n'est*

(3) CJCE, 22 juin 1976, *Terrapin c/ Terranova*, aff. C-119/75.

pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, s'il est économiquement lié à celui-ci » (précité).

Cette formulation est souvent comprise comme la réintroduction, de façon détournée, d'une condition de risque de confusion alors que la double identité permet précisément de s'affranchir de cette condition réservée à la similarité. Les choses ne sont peut-être pas aussi simples (voir *infra* les questions en suspens).

c) Les autres fonctions

La marque constitue souvent, outre une indication de la provenance des produits ou des services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier, à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur (*Interflora*, point 39). Contrairement à la fonction d'origine, ces fonctions supplémentaires ne peuvent être invoquées que dans la mesure où elles sont exploitées par le titulaire de la marque.

Il s'agit des fonctions suivantes.

La fonction de publicité vise à employer la marque non seulement pour indiquer l'origine des produits ou services, mais pour « *informer et persuader le consommateur* », « *en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale* » (*Google*, points 91 et 92).

La jurisprudence actuelle ne permet pas d'affirmer avec certitude ce qu'est une atteinte à cette fonction. On sait en revanche que l'atteinte n'est pas caractérisée du simple fait que le titulaire de la marque ne figure pas en premier résultat d'une requête faite sur la marque dans un moteur de recherche, mais seulement parmi les premiers résultats après les liens commerciaux (*Google*). Elle ne l'est pas non plus nécessairement si le titulaire de la marque est contraint « *d'intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité* » (*Interflora*, point 57), la Cour semblant au contraire suggérer que le fait, pour un tiers, de réserver la marque de son concurrent pour promouvoir sa propre offre commerciale constitue une pratique inhérente au jeu de la concurrence (précité).

La fonction d'investissement vise à « *acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs* » (*Interflora*, point 60). Tant l'acquisition que la conservation sont visées. Les attributs de cette fonction chevauchent ceux de la fonction publicitaire sans s'y limiter, puisqu'ils incluent diverses techniques commerciales autres que la publicité.

Il est porté atteinte à cette fonction si l'usage par un tiers « *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* » ou qu'il « *affecte* » et « *met en péril* » une réputation déjà établie. En revanche, il n'y a pas d'atteinte si l'usage par un tiers « *a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation* » ni même s'il « *[conduit] certains consommateurs à se détourner*

des produits ou des services revêtus de ladite marque » (*Interflora*, points 62 à 64). La délimitation précise des actes autorisés et interdits risque de donner lieu à d'intenses débats devant les juridictions nationales.

La Cour a mentionné une fonction de garantie de qualité et une fonction de communication, notamment dans les arrêts *L'Oréal 1* (point 58) et *Google* (point 77), qui pourraient être différentes de celles de publicité et d'investissement. Il est trop tôt pour conclure définitivement sur ces fonctions supplémentaires mais cela pourrait ressusciter la fonction d'exclusivité, qui avait été la première fonction identifiée par la Cour (4).

C. – En cas de similarité

Si le titulaire ne peut établir la double identité, il devra fonder son action sur l'article 5.2.b).

Les conditions de mises en œuvre sont, pour ce qui concerne le premier volet mis en exergue ci-dessus, les mêmes. La différence tient au second volet car là où le plaignant peut invoquer toute atteinte à l'une des fonctions de la marque pour fonder son action sur le point a), la démonstration que l'on attend de lui pour le point b) tient à l'existence d'un risque de confusion. À cet égard, la Cour a rappelé que « *la protection conférée par l'article 5.1.a) est plus étendue que celle prévue sous le b) dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion* » (arrêt *Google*).

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il existe un risque de confusion lorsque est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé similaire à une marque, une annonce d'un tiers qui ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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 (*BergSpechte*, point 39).

D. – La protection des marques renommées

Aussi bien en cas de double identité que de similarité, le titulaire d'une marque renommée a la possibilité d'invoquer, en outre, la protection supplémentaire de l'article 5.2. On a pu douter du périmètre précis de l'article 5.2. La Cour a mis un terme au débat, affirmant dans les décisions *Céline* et *Google* que cette disposition ne doit pas être interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère. La protection s'étend au cas où un usage est fait pour des produits ou des services « *identiques ou similaires* » à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.

La protection *ad hoc* de l'article 5.2 est autonome par rapport à l'article 5.1 en ce sens que l'action pourrait échouer sur ce fondement mais réussir sur le fondement de l'article 5.2. Cela découle de l'arrêt *Oréal 1* et plus certainement encore de la décision *Oréal 2* où la Cour, face à l'utilisation de mots clés correspondant à des marques de L'Oréal qu'eBay utilisait

>

(4) Voir not. *Centrafarm* (1974) et *Hoffmann-Laroche* (1978).

pour promouvoir son propre service, a refusé d'y voir un usage susceptible de tomber sous le coup de l'article 5.1 tout en relevant que ledit usage pourrait être examiné sur le fondement de l'article 5.2 qui instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que l'article 5.1.

Le plaignant doit établir que l'usage du signe tire indubitablement profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le défendeur peut, quant à lui, plaider le juste motif.

Notre propos n'est pas d'analyser en détail ces deux notions qui font l'objet de très nombreuses études.

Nous nous limiterons à souligner que le profit indu ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit indu est établi lorsque le tiers 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.

L'équilibre avec le principe de la libre concurrence n'est pas aisé à établir. C'est là que le juste motif intervient. Sans lier les matières, signalons qu'un débat du même type a lieu dans le cadre de l'analyse des atteintes aux fonctions de publicité et d'investissement sur pied de l'article 5.1. Sur ce dernier point, la Cour a sous-entendu dans l'arrêt *Interflora* que les traités poursuivent divers objectifs qui sont tous importants : « *La marque constitue certes un élément essentiel du système de concurrence non faussé que l'Union entend établir, mais elle n'a pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.* » Toujours sans lier les matières, c'est la même logique que l'on retrouve à l'article 6.1.a) (usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale) qui constitue, selon les termes de la Cour, « *une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, qui s'apprécie en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes de l'affaire* » (*Céline*).

V. – LE DROIT FRANÇAIS APRÈS LA DECISION *INTERFLORA*

Si l'on devait synthétiser à l'extrême (exercice périlleux toujours insatisfaisant) les arrêts analysés, l'on écrira que :

– l'évolution de la Cour va dans le sens d'une conception de plus en plus économique de la marque. Qu'on en soit chagriné ou non n'est pas la question ; cette évolution est présente et prégnante ;

– sans remettre en cause les fondements de la matière, la Cour rappelle : (i) la finalité de la marque, (ii) l'importance de

tenir compte de cette finalité lorsqu'on étudie les atteintes, et (iii) le nécessaire équilibre à respecter avec d'autres objectifs tout aussi importants des traités, dont la création d'un espace unique dans lequel la libre concurrence joue pleinement mais sainement ;

– même dans les cas de double identité, les fonctions de la marque, notamment la garantie d'origine, constituent un marqueur déterminant et incontournable, là où la jurisprudence considèrerait au contraire qu'en ce cas, la protection dite « absolue » signifie qu'elle ne se limite pas aux situations où une telle protection est utile – en cas d'atteintes aux fonctions de la marque – mais s'étend à toute situation où apparaît ladite marque ;

– dans tous les cas, la notion « d'usage » implique la vérification de divers éléments qui vont au-delà de la simple constatation d'une reproduction de la marque. Ainsi faut-il

notamment vérifier que l'usage a lieu « pour des produits ou services ». La précision n'est pas anodine s'agissant par exemple d'une jurisprudence qui a pu considérer comme contrefaisant le simple enregistrement d'un nom de domaine, ou qui fait un incertain détour par la parodie pour permettre la critique d'une entreprise ;

– la vie des affaires reste une notion importante même si elle a été peu abordée dans ce commentaire.

L'on perçoit dès lors mal comment la contrefaçon par simple reproduction, sans autre analyse de l'usage dans un contexte précis, pourrait perdurer.

Cela étant précisé, il ne faut pas conclure que le titulaire de la marque est soudain désarmé.

D'une part, on rappellera que certains pays vivent depuis longtemps avec un texte légal plus proche de celui de la directive, sans heurts particuliers. À la différence de la France, ils n'intègrent pas la « reproduction » et renvoient à « l'usage ». Tout au plus fournissent-ils, comme la directive les y invite, une liste d'exemples où figure l'apposition du signe litigieux sur les produits ou leur conditionnement, ou l'utilisation de ce signe dans les papiers d'affaires et les publicités.

D'autre part, il nous semble que la Cour suggère plus d'une fois d'utiliser plus fortement l'arsenal juridique disponible en matière de comportements déloyaux sur le fondement de la responsabilité civile. Le débat est alors replacé sur le plan de la concurrence, ce qui paraît bien être l'une des préoccupations majeures de la Cour de justice (5).

On relèvera à cet égard que la Cour aborde de plus en plus fréquemment le principe de loyauté qui doit guider les actes des opérateurs concurrents sur le marché, en rapprochant les différents *corpus* de règles qui abordent la matière (marque renommée, publicité comparative, responsabilité civile de droit commun) pour définir un socle commun de la loyauté des affaires.

Il a ainsi été affirmé qu'un opérateur, qui utilise la marque d'un autre opérateur, a une obligation de loyauté vis-à-vis de

Le profit indu ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.

(5) Voir notamment CJCE, 25 janvier 2007, *Adam Opel AG*, aff. C-48/05.

celui-ci. Il doit prendre en considération les intérêts légitimes du titulaire de la marque. Le juge national qui vérifie le risque d'association doit tenir compte de la mesure dans laquelle le tiers devait en être conscient (arrêt *Céline*). La Cour a également mis en rapport le parasitisme qui porte atteinte aux marques renommées, et celui qui rend illicite une publicité comparative (*L'Oréal 1*). La base du parasitisme est la tentative de transfert entre le signe et la marque, le tiers cherchant à établir un lien entre son offre et la marque protégée.

Dans l'arrêt *Google* aussi, le juge national a également été invité expressément à (re)lire le dossier sous l'angle de la responsabilité civile, y compris lorsque celle-ci joue en faveur d'une catégorie d'opérateurs (tels les intermédiaires techniques de l'internet).

VI. – QUESTIONS EN SUSPENS

Tout a-t-il été dit ? Certes non. Il reste plusieurs éléments à compléter. Nous en avons relevé un qui pèse de tout son poids dans le cadre limité de la présente note.

Le lecteur aura compris que la Cour maintient, comme la directive l'impose, une stricte différence entre les points 5.1.a) et 5.2.b), le second étant caractérisé par la nécessité de démontrer un risque de confusion.

Or, la façon dont la Cour définit l'atteinte à la fonction d'origine (5.1.a) est tellement proche de la définition du risque de confusion (5.1.b) qu'une question centrale survient aussitôt : l'analyse de l'atteinte à la fonction d'origine est-elle la même que celle du risque de confusion ? On peut poser la question autrement : il paraît certain que le plaignant, qui démontre l'existence d'un risque de confusion, démontre du même coup qu'il y a une atteinte à la fonction d'origine, mais est-ce le seul cas ?

La décision *BergSpechte* est révélatrice ; dans un seul et même arrêt, la Cour expose que :

– « Il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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 » (point 35) ;

– « Il incombera à la juridiction nationale de conclure qu'il existe un risque de confusion lorsque est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé similaire à une marque, une annonce d'un tiers qui ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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 » (point 39).

Si les deux notions se superposent, la différence devient purement sémantique : on parlera d'atteinte à la fonction d'origine lorsqu'on vérifie l'atteinte à la fonction essentielle de la marque sur la base de l'article 5.1.a), et de risque de confusion lorsque l'analyse a lieu sur la base de l'article 5.1.b). Sur un plan pratique, les conséquences sont importantes car la fonction d'origine – présumée exister pour toute marque – est souvent la seule fonction sur laquelle le titulaire peut fonder son action, les autres fonctions n'étant pas exploitées. Si on lui demande de prouver le risque de confusion pour démontrer l'atteinte à cette fonction, cela revient à réduire sensiblement l'intérêt de la distinction entre les articles 5.1.a) et 5.1.b).

Si les deux notions ne se superposent pas, il faudra encore que la Cour explique la différence subtile entre les deux, et mette mieux en exergue les éléments qui permettront de caractériser une atteinte à la fonction d'origine alors même qu'il n'y a pas nécessairement de risque de confusion.

Nous ne doutons pas que la Cour soit invitée prochainement à compléter son analyse. ♦