

*Capsule*

**Les conditions, selon le droit  
communautaire, de l'usage par un  
tiers d'une marque lorsqu'elle est  
nécessaire pour indiquer la  
destination d'un produit  
ou d'un service**

**Christel Lacarrière\***

1. Introduction . . . . .	715
2. Faits et procédure. . . . .	716
3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) . . . . .	718
3.1 Première question. . . . .	718
3.2 Deuxième question . . . . .	718
3.3 Troisième question . . . . .	719
3.4 Quatrième question . . . . .	719
3.5 Cinquième question . . . . .	719

---

© Cristel Lacarrière, 2005.

\* Avocate à Paris.

4. Les réponses de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) . . . . .	719
4.1 Réponse à la première question . . . . .	720
4.2 Réponse à la deuxième question . . . . .	720
4.3 Réponse à la troisième question . . . . .	721
4.4 Réponse à la quatrième question . . . . .	721
4.5 Réponse à la cinquième question . . . . .	723
5. Conclusion . . . . .	723

## 1. Introduction

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance<sup>1</sup>.

Le Traité instituant la Communauté Européenne établit un système de concurrence non faussé dans lequel le droit de marque constitue un élément essentiel. Il importe donc que la marque soit une garantie selon laquelle tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité<sup>2</sup>.

Compte tenu de la fonction dévolue à la marque, les seules personnes autorisées à l'utiliser sont le titulaire de la marque et les tiers dûment autorisés, en particulier par le biais de contrats de licence.

Il existe néanmoins une exception à ce principe.

Les règles en sont posées à l'article 6, paragraphe 1, sous c) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>3</sup>.

Cet article, intitulé « Limitations des effets de la marque », dispose :

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 la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait confor-

1. Voir notamment l'arrêt du 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec.p.I-6959, point 21.
2. Voir notamment l'arrêt du 18 juin 2002, *Philips*, C-299/99, Rec. P.I-5475, point 30.
3. J.O CE n° L40 du 11.02.1989, p.1, rectificatif : J.O CE n°L207 du 19.07.1989, p. 44.

mément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Ces dispositions constituant une remise en cause du caractère exclusif du droit de marque, leur application se doit d'être strictement encadrée, d'où l'importance de définir précisément leurs conditions d'application.

C'est ce point précis qui a donné lieu à l'Arrêt du 17 mars 2005 rendu par la Troisième Chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie de questions préjudicielles posées par la Haute juridiction de Finlande (le Korkein oikeus).

## **2. Faits et procédure**

Le litige opposait les sociétés The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy (ci-après « les sociétés Gillette ») à la société finlandaise LA-Laboratories Ltd Oy.

En 1957, la société The Gillette Company avait procédé aux formalités d'enregistrement en Finlande des marques GILLETTE et SENSOR pour désigner entre autres des « appareils de rasage » relevant de la classe 8 au sens de l'arrangement de Nice concernant la Classification Internationale des Produits et Services.

En vertu de son droit exclusif d'exploitation des marques en Finlande, la société Gillette Group Finland Oy avait commercialisé dans ce pays des appareils de rasage, en particulier des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable, ainsi que des lames seules.

Plus récemment, une société finlandaise concurrente, la société LA-Laboratories Ltd Oy, a également commercialisé en Finlande des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que des lames seules sous la marque PARASON FLEXOR, en apposant sur l'emballage des produits une étiquette portant l'inscription suivante : « tous les manches PARASON FLEXOR et GILLETTE SENSOR sont compatibles avec cette lame ».

La société LA-Laboratories Ltd Oy utilisant sans autorisation les marques dont la société Gillette Group Finland Oy avait l'exclusivité d'exploitation en Finlande, les sociétés Gillette ont engagé un recours devant le tribunal de première instance en Finlande (le

---

Helsingin käräjäoikeus) aux fins de faire valoir leur droit exclusif concernant l'usage des marques GILLETTE et SENSOR.

Le tribunal de première instance (le Helsingin käräjäoikeus) a interprété l'article 4, paragraphe 2 de la loi finlandaise sur les marques (tavaramerkkilaki)<sup>4</sup> à la lumière de l'article 6 de la directive 89/104/CEE et a considéré que l'exception au droit exclusif ne concernait pas les parties essentielles d'un produit, mais uniquement les pièces détachées, les accessoires et autres pièces similaires, qui sont compatibles avec le produit fabriqué ou commercialisé par le titulaire de la marque.

Le tribunal a estimé que tant le manche que la lame devaient être considérés comme des parties essentielles du rasoir et non comme des accessoires ou des pièces détachées de celui-ci.

Ainsi, les lames de rasoir commercialisées par LA-Laboratories Ltd Oy n'étant pas considérées comme des accessoires ou des pièces détachées, l'exception au droit exclusif ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce.

En conséquence, le tribunal de première instance (Helsingin käräjäoikeus) a condamné la société LA-Laboratories Ltd Oy pour contrefaçon des marques des sociétés Gillette.

La cour d'appel d'Helsinki (Helsingin hovioikeus) saisie d'un recours formé par la société LA-Laboratories Ltd Oy a, quant à elle, infirmé le jugement de première instance.

Elle a, en effet, considéré que le rasoir objet du litige était constitué d'un manche et d'une lame et que le consommateur pouvait remplacer ladite lame par une autre vendue séparément, de sorte que la lame pouvait être assimilée à une pièce détachée.

Elle a, de plus, précisé que l'indication portée sur l'étiquette pouvait présenter une utilité pour le consommateur, de sorte que la société LA-Laboratories était fondée à revendiquer la nécessité de

---

4. Article 4, paragraphe 2 de la loi finlandaise sur les marques : « Est considérée comme une utilisation non autorisée au sens du paragraphe 1 entre autres le fait de mettre sur le marché des pièces détachées, des accessoires [...] qui sont compatibles avec un produit fabriqué ou vendu par une autre personne et dont ils rappellent la marque d'une manière propre à créer l'impression que le produit mis sur le marché proviendrait du titulaire de la marque ou que celui-ci aurait autorisé l'utilisation de sa marque ».

mentionner les marques GILLETTE et SENSOR sur ladite étiquette.

Enfin, elle a estimé que les emballages des lames et rasoirs indiquaient sans équivoque l'origine des produits marqués PARASON FLEXOR et commercialisés par la société LA- Laboratories.

La cour d'appel a ainsi jugé que l'exception au droit exclusif trouvait à s'appliquer en l'espèce.

Les sociétés Gillette ont formé un pourvoi devant la Haute juridiction finlandaise (le Korkein oikeus) qui a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes, estimant que le litige soulevait des questions d'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

### **3. Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)**

Les questions posées à la Cour de Justice des Communautés européennes sont les suivantes :

#### **3.1 Première question**

Quels sont les critères qui permettent de déterminer si un produit est à considérer comme une pièce détachée ou un accessoire ?

D'autre part, quels sont les critères qui permettent de déterminer les produits, autres que ceux à considérer comme des pièces détachées ou des accessoires, qui sont susceptibles de relever aussi du champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104/CEE ?

#### **3.2 Deuxième question**

Le caractère licite de l'utilisation d'une marque appartenant à une autre personne est-il à apprécier différemment selon que le produit est assimilable à une pièce détachée ou à un accessoire ou qu'il s'agit d'un produit susceptible pour quelque autre raison de relever du champ d'application de la disposition précitée ?

---

### **3.3 Troisième question**

Comment faut-il interpréter l'exigence selon laquelle l'utilisation doit être « nécessaire » pour indiquer la destination d'un produit ?

Le critère de la nécessité peut-il être satisfait alors qu'il serait possible en soi d'indiquer cette destination sans faire expressément référence à la marque appartenant à une autre personne, en s'en tenant par exemple au principe technique du fonctionnement du produit ?

Quelle est alors la pertinence du fait que la façon de présenter le produit est, peut être, moins claire pour les consommateurs sans la mention expresse de la marque appartenant à d'autres personnes ?

### **3.4 Quatrième question**

Quels sont les éléments à prendre en considération pour apprécier le respect des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ?

Le fait de mentionner une marque appartenant à une autre personne lors de la commercialisation de ses propres produits est-il une indication que ces produits sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques techniques ou autres, aux produits vendus sous la marque de l'autre personne ?

### **3.5 Cinquième question**

Le fait que l'opérateur économique qui se réfère à la marque appartenant à une autre personne commercialise non seulement des pièces détachées ou des accessoires mais aussi le produit même avec lequel cette pièce détachée ou cet accessoire est prévu pour être utilisé a-t-il une incidence sur la régularité de l'utilisation de la marque appartenant à une autre personne ?

## **4. Les réponses de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)**

Aux questions posées ci-dessus, la C.J.C.E. apporte l'analyse et les réponses suivantes :

#### **4.1 Réponse à la première question**

La Cour est appelée à se prononcer dans un premier temps sur les critères permettant de déterminer si un produit est à considérer comme une pièce détachée ou un accessoire.

Les dispositions de l'article 6 de la directive 89/104/CEE ne définissent pas les critères permettant de déterminer si un produit est à considérer comme une pièce détachée ou un accessoire, en revanche elles posent comme unique exigence que « l'usage de la marque soit nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service ».

Dans leurs observations, tant le gouvernement du Royaume-Uni que la Commission des Communautés Européennes ont relevé que la destination des produits en tant qu'accessoires ou pièces détachées n'est donnée qu'à titre d'exemple et ne constitue pas en soi une condition.

En effet, les dispositions de l'article 6 de la directive 89/104/CEE ne sont pas limitatives dans la mesure où l'emploi de l'adverbe « notamment » démontre que les notions de « pièces détachés » et « accessoires » sont données à titre indicatif.

Par conséquent il n'est pas nécessaire de déterminer si un produit doit être considéré comme un accessoire ou une pièce détachée.

La Cour a donc répondu que « Le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit [...] », sans qu'il y ait lieu de déterminer si les produits concernés sont des accessoires ou des pièces détachées des produits commercialisés par le titulaire de la marque.

#### **4.2 Réponse à la deuxième question**

La Cour est appelée à se prononcer sur l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque par un tiers selon qu'il s'agit d'un produit assimilable à une pièce détachée ou un accessoire, ou d'un produit relevant du champ d'application de l'article 6 de la directive.



---

Partant de l'absence de nécessité de déterminer si le produit doit être considéré comme une pièce détachée ou un accessoire, la Cour a estimé que :

l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/10/CEE ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.

#### **4.3 Réponse à la troisième question**

La Cour est appelée à se prononcer sur l'appréciation du caractère « nécessaire » de l'utilisation de la marque par un tiers pour indiquer la destination du produit qu'il commercialise.

La Cour a estimé que

l'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers, lorsqu'un tel usage constitue en pratique *le seul moyen* pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination [...].

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, un tel usage est nécessaire en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.

[Les italiques sont nôtres.]

#### **4.4 Réponse à la quatrième question**

Tout d'abord, la Cour est appelée à se prononcer sur la définition qu'il convient de retenir s'agissant du principe d'« usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ».

La jurisprudence de la Cour en la matière est constante : la condition d'« usage honnête » est l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque<sup>5</sup>.

Par ailleurs, la Cour précise que :

l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :

- 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 ;
- il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ;
- il entraîne le discrédit de ladite marque ;
- ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas titulaire [...].

Dans un second temps, la Cour est interrogée sur le point de savoir si l'utilisation de la marque d'un tiers constitue une indication selon laquelle les produits commercialisés sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques techniques, aux produits du titulaire de la marque.

À cela, la Cour répond que « le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise *ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque* ». [Les italiques sont nôtres.]

L'exception au droit exclusif ne permet pas pour autant au tiers qui exploite la marque de présenter ses produits comme étant de qualité égale aux produits du titulaire de la marque lorsque cela n'est pas exact.

En effet, dans cette hypothèse, le tiers ne se comporterait pas de manière loyale vis-à-vis du titulaire de la marque et ne respecte-

5. Voir notamment l'arrêt du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p.I-905, point 61.

---

rait pas la condition d'« usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ».

C'est la raison pour laquelle la Cour précise que :

l'éventualité d'une présentation de produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques à celles du produit de la marque dont il est fait usage, constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle.

#### **4.5 Réponse à la cinquième question**

La Cour est appelée à se prononcer sur le point de savoir si un acteur économique qui commercialise non seulement des pièces détachées, mais également des produits identiques à ceux du titulaire de la marque peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la directive 89/104/CEE.

Dans leurs observations, les gouvernements finlandais et britannique ont fait valoir qu'aucune des dispositions de la directive 89/104/CEE n'excluait que, dans un tel cas, un tiers puisse se prévaloir des dispositions de l'article 6 de ladite directive.

Suivant ces observations, la Cour a considéré que :

dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/10/CEE pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière commerciale et industrielle.

### **5. Conclusion**

Dans son arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes répond aux cinq questions préjudicielles posées par la Haute juridiction finlandaise avec le souci permanent de concilier les

intérêts fondamentaux de la protection des titulaires de marques et ceux de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union Européenne.

En outre, la Cour précise les notions de « *nécessité* » et d' « *usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* » contenues dans les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104/CEE, afin d'en encadrer strictement l'application.

En effet, le droit reconnu à une personne d'utiliser la marque d'un tiers afin d'indiquer la destination des produits ou services qu'il commercialise constitue une exception au droit exclusif du titulaire de la marque et se doit, en conséquence, d'être appliqué de façon stricte.