

*Vol. 31, n° 3*

## **Prouver l'atteinte à une marque renommée**

**Romain David Bourdon\***

RÉSUMÉ / ABSTRACT .....	419
INTRODUCTION .....	421
1. L'ACCÈS À LA PROTECTION SPÉCIALE DE LA MARQUE RENOMMÉE .....	425
1.1 La qualification de marque renommée .....	425
1.1.1 La notion de marque renommée .....	425
1.1.2 La preuve de la renommée de la marque .....	426
1.2 Le lien entre les signes adverses .....	428
1.2.1 Les conditions nécessaires à l'existence du lien ..	429
1.2.2 L'appréciation globale de l'existence du lien .....	431
2. LE RÉGIME SPÉCIAL PROTECTEUR DE L'ATTEINTE À LA MARQUE RENOMMÉE .....	431
2.1 Le lien comme condition préalable au choix de la forme de l'atteinte .....	432
2.2 La caractérisation des formes de l'atteinte .....	434

---

© Romain David Bourdon, 2019.

\* Étudiant de Master de Droit de la Propriété industrielle de l'Université Paris II Panthéon-Assas.

[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.2.1 La dilution.....	435
2.2.2 Le ternissement .....	437
2.2.3 Le parasitisme .....	438
CONCLUSION.....	438

## **RÉSUMÉ**

Dans le système européen du droit des marques, les marques renommées bénéficient d'une protection élargie qui déroge au principe de spécialité. Pour se prévaloir de ce régime spécial, le titulaire doit démontrer la renommée de sa marque, prouver l'existence d'un lien entre les signes en conflit et, enfin, établir la matérialité d'une atteinte, laquelle s'entend de l'usage d'un signe sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur portant préjudice. Bien que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ait progressivement précisé et encadré les conditions de mise en œuvre ce régime de protection renforcée, prouver l'atteinte à une marque renommée n'est pas simple.

Ce texte a été récompensé par le 2<sup>e</sup> prix du concours 2019 de l'Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM). Ce concours destiné aux étudiants de M2 à dominante en droit de la propriété intellectuelle.

## **ABSTRACT**

In the European trade mark law system, reputed trade marks enjoy enhanced protection that derogates from the principle of specificity. To benefit from this special regime, the proprietor must provide proof of the reputation of its trade mark; then he must demonstrate a link between the signs which are compared; and he finally must establish the violation of its reputed trade mark, which means the use of a sign without due cause taking unfair advantage of, or being detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. Although the case law of the European Court of Justice has gradually clarified and regulated the conditions for implementing this enhanced protection, proving the violation of a reputed trademark is not easy.

This writing was awarded the 2<sup>nd</sup> prize in the 2019 competition of the Association of Trademark and Design Law Practitioners (APRAM). This competition is intended for master's degree students with a focus on intellectual property law.

« Une renommée trop haute expose à bien des périls. »

ESCHYLE, *Agamemnon* in *L'Orestie* (Théâtre complet), trad. Émile CHAMBRY, GF Flammarion, n° 8, 1964, p. 144.

Le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne jouissant d'une renommée dans l'Union ou d'une marque nationale jouissant d'une renommée dans l'État membre concerné peut s'opposer à l'enregistrement et/ou à l'usage d'une marque identique ou similaire, indépendamment de l'identité, de la similarité ou de la non similarité des produits ou services concernés, à condition toutefois que l'usage sans juste motif de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui [leur] porte préjudice.

Au vu de la pratique des Offices et de la jurisprudence française et européenne, comment parvenir, aujourd'hui, à faire sanctionner l'atteinte à une marque de renommée ? Comment s'apprécient et s'articulent les conditions liées au « profit indu » ou au « préjudice » avec la preuve de la renommée de la marque antérieure et de son identité ou similitude avec la marque postérieure ?

## INTRODUCTION

### §1. De la marque de fabrique à la fabrique des rêves...<sup>1</sup> –

La marque est l'objet de trop de fantasmes. Sous la plume de l'avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer†, elle prend chair, « acquiert une vie propre, exprime une qualité, une réputation, et même, dans certains cas, une conception de la vie »<sup>2</sup>. Sous celle de l'avocate générale Eleanor Sharpston, et par une formule reprise en substance

1. Michel VIVANT, « Marque et fonction sociale de la marque, ou quand la réalité passe par le rêve ? », *Les défis du droit des marques au XXI<sup>e</sup> siècle*, LITEC, 2010, p. 145-162.

2. Conclusions de l'avocat général Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER dans l'affaire *Arsenal Football Club plc c. Reed*, C-206/01, par. 46.

dans de nombreux arrêts du Tribunal de l'Union<sup>3</sup>, les marques renommées se parent de leurs plus beaux atours en dégageant « une puissante image de qualité, de grande classe, de jeunesse, de plaisir, de luxe, d'aventure, de charme irrésistible »<sup>4</sup>. Alors que le produit satisfait le besoin du consommateur, la marque crée, en amont, le désir de consommation<sup>5</sup>. Aussi le juge, soucieux de penser le droit en contemplation de cette réalité sociale, culturelle et économique<sup>6</sup>, lui découvre des fonctions nouvelles de qualité, d'investissement, de communication et de publicité<sup>7</sup> dont il est difficile, juridiquement, de caractériser l'atteinte<sup>8</sup>. De la marque de fabrique à la fabrique des rêves, le droit aurait-il cédé le pas au *brand marketing* ?

**§2. Ratio legis du droit des marques.** – Le droit des marques n'est pas un droit des consommateurs<sup>9</sup>, il est un droit du marché<sup>10</sup> pensé pour ses principaux acteurs, les opérateurs économiques. Le législateur européen harmonise les droits nationaux des marques au visa de l'article 114, §1<sup>er</sup>, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne<sup>11</sup> (ci-après « TFUE »)<sup>12</sup>, instaure un titre de propriété industrielle à caractère unitaire, la marque de l'Union européenne, au visa de l'article 118 du TFUE<sup>13</sup>; bref, il ne conçoit la marque qu'à l'aune de « l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur ». Et, conformément à l'obligation d'interprétation conforme, le droit national se lit, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, mais aussi du règlement en ses

3. Par exemple, TUE, 4 oct. 2017, *Gappol Marzena Porczynska c. EUIPO*, T-411/15, par. 141; ou encore plus récemment TUE, 29 nov. 2018, *Louis Vuitton Malletier c. EUIPO*, T-372/17, par. 21.
4. Conclusions de l'avocate générale Eleanor SHARPSTON dans l'affaire *Intel Corporation c. CPM United Kingdom Ltd.*, C-252/07, par. 8.
5. Franck I. SCHECHTER, « The Rational Basis of Trademark Protection », *Harvard Law Review*, vol. 40, n° 6, avril 1927, p. 819.
6. L'expression est empruntée à Michel VIVANT et Jean-Michel BRUGUIÈRE dans *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, Précis, 4<sup>e</sup> éd., 2019, §49 *in fine*, p. 86.
7. CJCE, 18 juin 2009, *L'Oréal c. Bellure*, C-487/07, par. 58.
8. Jérôme PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? », *Propriété industrielle*, n° 6, 2012, Étude 11.
9. Jérôme PASSA, « Le droit des marques et le consommateur », *Revue Lamy droit des affaires*, n° 77, 1<sup>er</sup> déc. 2004.
10. Jean-Michel BRUGUIÈRE, *La propriété intellectuelle dans les droits du marché et de la rivalité concurrentielle*, Dalloz, « Thèmes & commentaires », *La propriété intellectuelle autrement*, 2010.
11. *Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*, Journal officiel de l'Union européenne [TFUE].
12. Pour adopter la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
13. Pour adopter le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

dispositions en substance identique<sup>14</sup>, tels qu'eux-mêmes interprétés par la Cour de justice<sup>15</sup>. C'est sous cet éclairage monochrome qu'il nous faut appréhender la marque d'abord, sa renommée ensuite.

**§3. La marque.** – Alors que la marque est un signe capable de distinguer les produits ou services d'un opérateur économique de ceux de ses concurrents, le droit de marque se définit par référence à sa fonction essentielle : corrélér les produits ou services visés dans l'enregistrement à une provenance commerciale unique. C'est la fonction de garantie d'identité d'origine consacrée par la Cour de justice dans son arrêt *Terrapin c. Terranova*<sup>16</sup>. Ainsi, par l'enregistrement d'une marque, un opérateur économique se réserve un signe en ce qu'il désigne des produits ou services – principe de spécialité oblige – pour rallier et fidéliser une clientèle à l'abri des risques de confusion avec les produits ou services concurrents. Le droit de marque assure à son titulaire un pré carré, une « zone d'exclusion »<sup>17</sup>, dans et au voisinage de sa spécialité. C'est que pour développer son activité, le titulaire de la marque doit être assuré que les efforts et les investissements consentis ne profiteront qu'aux produits ou services effectivement commercialisés sous sa bannière. Ainsi, le droit de marque est un outil de régulation juridique du système de concurrence non faussé voulu par le droit primaire européen<sup>18</sup>. Dans une économie de marché, il encadre la conquête d'une clientèle libre de se tourner vers l'opérateur économique de son choix<sup>19</sup>.

**§4. La renommée de la marque.** – Mais en parvenant à incorporer au signe, parfois à grand renfort d'investissements, une image ou des idées, le titulaire fait acquérir à sa marque une valeur économique autonome construite sur un droit privatif. Classiquement, cela justifierait une protection sur mesure<sup>20</sup>. Mais alors, les marques ordinaires – non renommées – seraient-elles dépourvues de valeur ?

14. *Ubi eadem ratio, ibi idem jus.*

15. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, L.G.D.J., 2<sup>e</sup> éd., 2009, §22 et §62, p. 22-31 et p. 73-74. Bien que non encore transposée au jour de la rédaction de ce devoir (fév. 2019), la directive 2015/2436 est entrée en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 12 janvier 2016 (art. 56). Dès lors, le droit interne s'interprète à sa lumière (voir CJCE, 8 oct. 1987, *Kolpinghuis*, C-80/86, par. 15).

16. CJCE, 22 juin 1976, *Terrapin c. Terranova*, C-119/75, par. 6.

17. Conclusions de l'avocate générale Eleanor SHARPSTON dans l'affaire *Intel Corporation c. CPM United Kingdom Ltd.*, C-252/07, par. 6.

18. CJCE, 17 oct. 1990, *CNL-Sucal NV c. Hag*, arrêt dit *Hag II*, par. 13-14; CJCE, 29 sept. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, par. 28.

19. Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, tome 1, Sirey, 1952, p. 1.

20. Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO annexées à la décision n° EX-17-1 prise par le directeur de l'Office, Partie C, Section 5, *Marques jouissant d'une renommée* (art. 8, §5, du règlement 2017/1001).

*Signum vulgaris, signum vilis* ? Non. La légitimité d'une protection renforcée accordée aux seules marques renommées trouve ailleurs sa justification. D'abord, la renommée est un avantage concurrentiel loyalement acquis. Aussi la protection spéciale encourage-t-elle les investissements commerciaux, mais ne les protège pas en tant que tels ; elle récompense les efforts consentis et les risques encourus sous réserve qu'ils soient couronnés de succès. En protégeant la renommée contre des atteintes préjudiciables (la dilution et le ternissement), la protection spéciale révèle sa fonction incitative de promotion des investissements dans une économie de marché. Deuxièmement, parce que le renom de la marque rayonne généralement au-delà des produits ou services qu'elle désigne, le régime spécial, à l'instar de la protection ordinaire, mais affranchie du principe de spécialité, veille au respect de la loyauté des rapports concurrentiels. Le parasite qui tire indûment profit de la renommée d'un tiers rompt l'égalité entre les opérateurs économiques concurrents. En assimilant l'avantage concurrentiel d'autrui, il fausse le jeu de la libre concurrence<sup>21</sup>. La protection spéciale, en sanctionnant le parasitisme, se manifeste ici encore comme un instrument de régulation du marché.

**§5. Nature juridique de la protection.** – Fondée aujourd'hui sur le droit de la responsabilité civile, mais rattachée demain à celui des marques, la protection spéciale est le fruit d'une audacieuse interprétation des dispositions européennes par les magistrats du plateau de Kirchberg. Pour le professeur Jérôme Passa, l'article L. 713-5 du *Code de la propriété intellectuelle*<sup>22</sup> (ci-après « CPI ») qui transpose en droit interne la protection des marques renommées « constitue désormais, ni plus ni moins, le canal de réception [...] des solutions dégagées et imposées par la Cour de justice »<sup>23</sup>.

**§6. Annonce.** – En l'état du droit positif, comment prouver l'atteinte à une marque renommée ? D'abord, conformément au droit commun (*actori incumbit probatio*), la charge de la preuve incombe au titulaire, opposant à l'enregistrement d'une marque, demandeur d'une action en annulation d'une marque postérieure ou demandeur d'une action en contrefaçon ou usurpation de marque renommée<sup>24</sup>.

21. Philippe LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, JurisCampus, « Les essentiels. Droit & Gestion de Patrimoine », §65 et s.

22. Article L. 713-5 Code de la propriété intellectuelle.

23. Jérôme PASSA, *Une protection spéciale pour la marque renommée*, Comm. 43, dans Michel VIVANT, « Les grands arrêts de la propriété intellectuelle », Dalloz, 2<sup>e</sup> éd., 2015, p. 605-618.

24. En l'état du droit positif, soit avant la transposition de la dir. 2015/2436, le requérant peut être, d'une part, l'opposant à l'enregistrement ou le demandeur de l'action en annulation d'une marque postérieure de l'Union européenne (art. 8, §5, règl. 2017/1001) ou le demandeur de l'action en contrefaçon de marque renommée à



Il revient néanmoins au défendeur de rapporter la preuve d'un juste motif pour que l'action du requérant succombe ; nous ne l'aborderons pas. Ensuite, l'objet de la preuve explique le plan adopté : le titulaire de la marque renommée doit justifier du bénéfice de la protection spéciale (1) puis établir la matérialité d'une des formes d'atteinte légalement énumérées (2). Enfin, bien que la preuve soit libre, la Cour de justice en contrôle partiellement l'administration en énonçant non limitativement les facteurs pertinents qui doivent être retenus pour vérifier les conditions de mise en œuvre de la protection spéciale.

## 1. L'ACCÈS À LA PROTECTION SPÉCIALE DE LA MARQUE RENOMMÉE

§7. – La qualification de marque renommée (1.1) permet l'application d'un régime spécial conférant une protection élargie au signe réservé. À l'instar des conditions de mise en œuvre de la protection ordinaire, l'atteinte à la marque renommée ne peut s'entendre que de l'usage d'un signe, dans la vie des affaires, à titre de marque, par un tiers non autorisé. Cette assise commune justifie que l'on renvoie aux études détaillant ces conditions<sup>25</sup> pour ne s'intéresser ici qu'aux particularités du régime spécial. Ainsi, doit être rapporté, préalablement à l'établissement d'une des formes d'atteinte à la marque renommée et indépendamment de tout risque de confusion, l'existence d'un lien entre les signes en conflit (1.2).

### 1.1 La qualification de marque renommée

#### 1.1.1 La notion de marque renommée

§8. **La renommée, un seuil de connaissance.** – Dans le silence des dispositions européennes, la Cour de justice a défini la marque renommée dans son arrêt *General Motors*<sup>26</sup>. Ainsi, la marque renommée est une marque enregistrée connue d'une partie

l'appui d'une marque de l'Union européenne (art. 9, §2, c, règl. 2017/1001) ou bien, d'autre part, le demandeur de l'action en annulation d'une marque postérieure nationale (art. L. 711-4 et L. 714-3, CPI ; voir Com., 7 juin 2016, *Visa*, n° 14-16.885) ou le demandeur de l'action en usurpation de marque renommée sur le fondement d'une marque nationale (art. 1240 ou 1241, Code civil).

25. Notamment : Jérôme PASSA, *Conditions de la contrefaçon de marque*, Comm. 42, dans Michel VIVANT, « Les grands arrêts de la propriété intellectuelle », Dalloz, 2<sup>e</sup> éd., 2015, p. 589-604 ; Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, L.G.D.J., 2<sup>e</sup> éd., 2009, §236-245, p. 286-317 ; Sylviane DURRANDE, *Atteintes à la marque. Reproduction et imitation de marque*, Fasc. 7511, JurisClasseur Marques-Dessins et modèles, 15 juil. 2012 (actualisation 20 sept. 2018) ; ou encore Jacques AZEMA et Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Précis, 8<sup>e</sup> éd., 2017, §1670-1710, p. 1069-1096.

26. CJCE, 14 sept. 1999, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, C-375/97.

significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne<sup>27</sup>. Si le critère est quantitatif, la Cour précise que le seuil de connaissance requis ne saurait être prédéterminé par un pourcentage fixé *in abstracto*<sup>28</sup>.

**§9. Les produits ou services en cause.** – La renommée de la marque s'apprécie produit par produit et service par service<sup>29</sup>.

**§10. Le public concerné.** – En fonction de la nature des produits ou services en cause, le public visé peut être le grand public ou un public plus spécialisé<sup>30</sup>. Ainsi, la Cour de justice a retenu une définition large de la renommée. Mais faut-il se référer aux produits ou services effectivement commercialisés ou à ceux visés dans l'enregistrement ? La renommée étant un seuil de connaissance, elle ne s'acquiert que par l'usage. Aussi ne faut-il s'attacher qu'aux produits ou services effectivement commercialisés pour lesquels la marque est enregistrée<sup>31</sup>. Dans ses directives d'examen, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») inclut dans le public concerné, outre les acheteurs effectifs et les acquéreurs potentiels des produits ou services en cause, la fraction du public « indirectement mis en contact avec la marque, dans la mesure où ces groupes de consommateurs sont également ciblés par les produits en cause »<sup>32</sup>. Par conséquent, le public pertinent ne devrait être composé que des consommateurs intéressés par l'achat des produits ou des services visés par la marque renommée.

**§11. Le territoire concerné.** – Pour la marque nationale comme la marque de l'Union, la renommée doit être démontrée dans une partie substantielle du territoire concerné, c'est-à-dire de l'État membre ou de l'Union européenne<sup>33</sup>. Le territoire d'un État membre constitue une partie substantielle de l'Union européenne<sup>34</sup>.

### 1.1.2 La preuve de la renommée de la marque

**§12. Objet de la preuve.** – La renommée est un succès commercial mesuré à l'aune du degré de connaissance de la marque

27. *Id.*, par. 26.

28. *Id.*, par. 25.

29. Par exemple, pour une application récente, voir TUE, 13 déc. 2018, *Monster Energy Company c. EUIPO*, T-274/17, notamment par. 60.

30. *General Motors Corporation c. Yplon SA*, *supra*, note 26, par. 24.

31. Com., 7 juin 2006, *Ebel*, n° 04-16.908.

32. Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO annexées à la décision n° EX-17-1 prise par le directeur de l'Office, Partie C, Section 5, *Marques jouissant d'une renommée* (art. 8, §5, du règlement 2017/1001), 3.1.2.2 Le public pertinent, p. 11.

33. *General Motors Corporation c. Yplon SA*, *supra*, note 26, par. 29.

34. TUE, 4 oct. 2017, *Gappol Marzena Porczynska c. EUIPO*, T-411/15, par. 173.

dans le public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Cette notoriété est le fruit des efforts déployés, des investissements consentis et des risques encourus par le titulaire de la marque. La preuve de la renommée s'appuie sur un faisceau d'indices en considération de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, mais la Cour de justice impose de tenir compte, notamment, de cinq facteurs : la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir<sup>35</sup>. Alors que certains éléments de preuve ressortissent aux efforts du titulaire pour gagner en renom, d'autres ne sont que les fruits de la notoriété acquise. Enfin, la preuve de la renommée doit être rapportée au moment des faits litigieux (pour une opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement<sup>36</sup>; pour une action en usurpation ou en contrefaçon de marque renommée, à la date des actes d'usage incriminés).

**§13. Efforts.** – Les investissements consentis et la durée de l'usage de la marque sont des indicateurs des efforts déployés par le titulaire pour exploiter le signe. D'abord, les opérations publicitaires, dont l'ampleur doit être précisée, permettent de mettre en contact le public pertinent avec le signe distinctif<sup>37</sup>. Ensuite, la durée de l'usage de la marque, si elle est longue, rend plus probable que le public pertinent ait été confronté au signe exploité<sup>38</sup>.

**§14. Fruits des efforts.** – La part de marché détenue pour les produits ou services en cause et l'intensité de son usage sont des indices directs du renom acquis par la marque. En effet, une part de marché substantielle est assurément l'indice d'un degré de connaissance élevé de la marque parmi les consommateurs des produits ou services du public pertinent. D'autant plus que le nombre de consommateurs connaissant effectivement la marque peut ne pas se limiter aux seuls acquéreurs effectifs des produits ou services en cause. L'intensité de l'usage, démontrée par référence au volume des ventes et au chiffre d'affaires, appelle les mêmes observations.

**§15. Extension géographique de l'usage.** – L'usage de la marque dans une partie substantielle du territoire pertinent renvoie à la délimitation d'une extension géographique pour apprécier, dans ses frontières, le degré de connaissance de la marque par le public concerné.

35. *General Motors Corporation c. Yplon SA*, *supra*, note 26, par. 27.

36. CJCE, 17 avril 2008, *Ferrero Deutschland GmbH c. OHMI*, C-108/07 P, par. 35.

37. CJUE, 10 mai 2012, *Helena Rubinstein et L'Oréal c. OHMI*, C-100/11 P, par. 65.

38. TUE, 29 mars 2012, *You-Q BV c. OHMI*, T-369/10, par. 36.

## 1.2 Le lien entre les signes adverses

**§16. Fondement.** – L'exigence d'un lien entre les signes en conflit, sans être prévue *expressis verbis* par les dispositions légales internes et européennes<sup>39</sup>, s'infère de la lettre claire de l'article 16, §3, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « Accord sur les ADPIC »)<sup>40</sup>. En droit des marques, en effet, la loi nationale s'interprète à la lumière de la directive européenne et du règlement en ces dispositions semblablement libellées, eux-mêmes interprétés à l'aune de l'Accord sur les ADPIC en tenant compte, tant pour le droit européen dérivé que pour l'accord multilatéral international, des interprétations qu'en donne la Cour de justice<sup>41</sup>.

**§17. Notion.** – Pour que l'atteinte à une marque renommée puisse être retenue, le public concerné doit préalablement effectuer un rapprochement entre les signes sans nécessairement les confondre<sup>42</sup>. Ainsi, la perception d'un signe doit éveiller le souvenir de l'autre dans l'esprit du consommateur.

**§18.** – Suivant la pratique de la Cour de justice, du Tribunal de l'Union européenne et de l'EUIPO depuis l'arrêt *Ferrero*<sup>43</sup>, l'examen

39. Adrien BOUVEL qualifie cette condition préalable du lien « d'exigence "supra textuelle" », voir *La protection des marques renommées*, Fasc. 7320, JurisClasser Marques-Dessins et modèles, 1<sup>er</sup> déc. 2017 (actualisation 12 juin 2018), §66-72.

40. Accord ADPIC, art. 16, §3 : « L'article 6 *bis* de la Convention de Paris (1967) [*relatif aux marques notoires*] s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ».

41. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, L.G.D.J., 2<sup>e</sup> éd., 2009, §69, p. 80-83. Dès lors que l'Accord sur les ADPIC a été approuvé par le Conseil par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994, l'Union européenne est partie à cet accord multilatéral. Ainsi, d'une part, la Cour de justice s'estime compétente pour interpréter le texte international dans la limite des seules questions sur lesquelles l'Union a légiféré (CJCE, 16 juin 1998, *Hermès International (société en commandite par actions) c. FHT Marketing Choice BV*, C-53/96, par. 28, conclusions de l'AG Giuseppe TESAURO, par. 20 et 21 ; CJCE, 14 déc. 2000, *Dior e.a.*, C-300/98 et C-392/98, par. 32 et 33, conclusions de l'AG Georges COSMAS, par. 52 à 70) ; d'autre part, le droit européen dérivé des marques s'interprète dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'Accord sur les ADPIC (CJCE, 14 déc. 2000, *Dior e.a.*, préc., par. 47 ; CJCE, 16 nov. 2004, *Anheuser-Busch Inc. c. Bud jovický Budvar, národní podnik*, C-245/02, par. 42).

42. CJCE, 14 sept. 1999, *General Motors Corporation c. Yplon SA*, C-375/97, par. 23 ; CJCE, 23 oct. 2003, *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, C-408/01, par. 29.

43. CJUE, 24 mars 2011, *Ferrero SpA c. OHMI*, C-552/09.

des conditions nécessaires à l'existence d'un lien entre les signes en conflit (1.2.1) précède son appréciation globale (1.2.2).

### 1.2.1 Les conditions nécessaires à l'existence du lien

**§19. Similitude des signes.** – La similitude des signes adverses, et non leur degré de similitude, est une condition nécessaire pour caractériser l'existence d'un tel lien, mais insuffisante *per se* pour l'établir<sup>44</sup>. En effet, si les signes sont dissemblables, le signe litigieux ne peut évoquer dans l'esprit du public pertinent la marque renommée et, à défaut de lien, le bénéfice de la protection renforcée ne peut plus être recherché. Mais si, sans être dissemblables, les signes en conflit ne présentent qu'un faible, voire très faible, degré de similitude, l'existence d'un tel lien ne peut être écartée sans procéder à une appréciation globale<sup>45</sup>. Aussi la Cour de justice<sup>46</sup> et le Tribunal de l'Union européenne<sup>47</sup>, suivis par l'EUIPO dans ses directives d'examen<sup>48</sup>, érigent-ils la condition de similitude en exigence légale autonome. L'assimilation excessive est formellement inexacte sans toutefois fausser le raisonnement : l'existence d'un lien entre les signes adverses demeure la seule exigence légale. Mais l'étude préalable d'une condition nécessaire n'est pas sans intérêt puisqu'elle permet de couper court au syllogisme si elle n'est pas remplie : sans lien possible, l'opposition ou l'action en usurpation ou contrefaçon de marque renommée succombe inéluctablement.

**§20.** – Afin de constater la similitude ou la dissemblance des signes en conflit, la Cour de Luxembourg renvoie à la méthode de comparaison des signes développée pour l'appréciation du risque de confusion<sup>49</sup>, c'est-à-dire en appréhendant les signes dans leur ensemble et en tenant compte d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle dont l'importance respective est fonction des conditions de commercialisation des produits ou services en cause<sup>50</sup>.

44. *Id.*, par. 51 ; et déjà, *a contrario*, CJCE, 27 nov. 2008, *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, C-252/07, par. 45.

45. CJUE, 20 nov. 2014, *Intra-Press c. Golden Balls*, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, par. 73.

46. CJUE, 28 juin 2018, *EUIPO c. Puma SE*, C-564/16 P, par. 54 : « l'application de cette disposition [la protection spéciale de la marque renommée] est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement à l'identité ou à la similitude des marques [signes] en conflit [...] ».

47. TUE, 13 déc. 2018, *Monster Energy Company c. EUIPO*, T-274/17, par. 55.

48. Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO annexées à la décision n° EX-17-1 prise par le directeur de l'Office, Partie C, Section 5, *Marques jouissant d'une renommée* (art. 8, §5, du règlement 2017/1001), 3.2 La similitude des signes, p. 41.

49. *Ferrero SpA c. OHMI*, *supra*, note 43, par. 52.

50. Relativement à l'appréciation de la condition de similitude entre la marque renommée et le signe litigieux, voir CJCE, 23 oct. 2003, *Adidas-Salomon AG*

**§21. Chevauchement des publics concernés.** – En toute rigueur cependant, quitte à apprécier en premier lieu les conditions *sine qua non* de l'existence d'un lien, il faudrait également constater le chevauchement des publics visés par les signes adverses. En effet, pour que ce lien puisse s'établir, le public visé par un signe doit avoir été confronté à l'autre signe<sup>51</sup>. Si les publics s'excluent, la marque renommée, connue de son public pertinent, ne l'est toutefois pas du public visé par le signe litigieux ; et inversement. Si, en revanche, les publics se recourent, l'existence d'un lien est possible, mais n'est pas établie pour autant<sup>52</sup>. De plus, la Cour de justice ayant relevé que la connaissance de la marque peut s'étendre au-delà du public qu'elle vise en raison de l'intensité de sa renommée<sup>53</sup>, le public concerné par les produits ou services désignés par la marque renommée est plus large que celui retenu pour apprécier la renommée dans l'opération juridique de qualification.

**§22.** – Suivant la nature du produit ou service en cause, le public visé peut être le grand public ou un public plus spécialisé<sup>54</sup>. Le public spécialisé s'entend d'une particularisation du grand public, celui-ci englobe celui-là<sup>55</sup>. Par conséquent, l'absence de chevauchement des publics concernés ne devrait pouvoir être constatée, *in concreto*, que pour des signes adverses visant des publics spécialisés<sup>56</sup>. Néanmoins, certaines décisions du Tribunal de l'Union européenne déduisent l'absence de chevauchement des publics concernés de la seule dissemblance des produits ou services en cause, alors pourtant que l'un des publics visés est le grand public et qu'il inclut nécessairement

*et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, C-408/01, par. 28. Pour un renvoi à la méthode de comparaison des signes dans l'appréciation d'un risque de confusion, voir CJCE, 11 nov. 1997, *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, par. 23 ; CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*, C-342/97, par. 25 et 27.

51. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 46 à 48.

52. *Id.*, par. 49.

53. *Id.*, par. 51 à 53.

54. *Id.*, par. 47.

55. *You-Q BV c. OHMI*, *supra*, note 38, par. 17.

56. Conclusions de l'avocate générale Eleanor SHARPSTON dans l'affaire *Intel Corporation c. CPM United Kingdom Ltd.*, C-252/07, par. 60 : « Si deux marques sont similaires, mais utilisées relativement à des produits relevant de domaines très éloignés, le fait que la marque antérieure jouisse d'une renommée dans un domaine (disons en matière d'équipement de forage en haute mer) ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence d'un lien établi dans l'esprit du public avec la marque postérieure si celle-ci est utilisée dans un domaine très différent (tel que celui des pesticides à usage agricole) étant donné qu'il risque d'y avoir un très faible [voire plutôt une absence de] chevauchement des deux publics respectivement concernés ».

le public spécialisé<sup>57</sup>. Le chevauchement des publics est une condition nécessaire à l'existence du lien alors que le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services est un des facteurs participants de l'appréciation globale de l'existence du lien.

### 1.2.2 L'appréciation globale de l'existence du lien

**§23.** – Le lien s'apprécie globalement au vu de tous les éléments du cas d'espèce et en tenant compte, notamment, de cinq facteurs pertinents : le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature et le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services en cause, l'intensité de la renommée de la marque, le degré de son caractère distinctif et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public<sup>58</sup>. Tous ces facteurs concourent à apprécier la prégnance de la marque renommée dans l'esprit du public concerné. En effet, il faut ici évaluer la probabilité qu'un consommateur, confronté au signe litigieux, fasse le lien avec la marque renommée. Enfin, en cas de risque de confusion, le lien entre les signes est nécessairement établi<sup>59</sup>.

## 2. LE RÉGIME SPÉCIAL PROTECTEUR DE L'ATTEINTE À LA MARQUE RENOMMÉE

**§24. Formes de l'atteinte.** – Suivant la lettre des dispositions européennes, quatre types d'usages peuvent porter atteinte à la marque renommée : l'usage qui porte préjudice au caractère distinctif de la marque (ou dilution), l'usage qui porte préjudice à sa renommée (ou ternissement), l'usage qui tire indûment profit de son caractère distinctif et l'usage qui tire indûment profit de sa renommée (tous deux rassemblés sous le terme unique de parasitisme)<sup>60</sup>.

**§25. Autonomie et cumul des formes de l'atteinte.** – La dilution, le ternissement ou le parasitisme sont ainsi des formes d'atteinte autonomes et susceptibles de cumul. Il suffit pour le

57. *E.g.* récemment, TUE, 13 déc. 2018, *Monster Energy Company c. EUIPO*, T-247/17, par. 77 et 83. Le TUE dénie l'existence d'un lien entre les signes en conflit en reprenant la motivation de la chambre de recours alors que cette dernière affirmait que « le public pertinent de chaque marque était clairement différent, au motif que les produits et les services visés par la marque demandée étaient essentiellement destinés à un public de professionnels d'un secteur spécialisé spécifique [...] tandis que les "boissons déalcoolisées" [...] visées par la marque figurative [...] s'adressaient au grand public ».

58. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 41 et 42.

59. *Id.*, par. 57.

60. Conclusions de l'AG Sir Francis Geoffrey JACOBS dans l'affaire *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, C-408/01, par. 36.

titulaire de la marque renommée de parvenir à en établir une pour caractériser l'atteinte<sup>61</sup>. Cependant, pour en apprécier la réparation, il peut être nécessaire de caractériser l'atteinte dans toutes ses formes afin d'obtenir l'indemnisation de chacun des chefs de préjudice.

**§26. Annonce.** – Par conséquent, établir l'atteinte sous une de ses formes légalement énumérées constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées<sup>62</sup> (2.2). Toutefois, le titulaire de la marque n'est pas toujours libre du type d'atteinte qu'il peut alléguer. En effet, l'atteinte suppose que le public pertinent fasse préalablement le lien entre les signes adverses, ce qui peut limiter les formes d'atteinte utilement invocables (2.1).

### 2.1 Le lien comme condition préalable au choix de la forme de l'atteinte

**§27. Public pertinent. Choix du référent.** – Qui doit faire le lien entre la marque renommée et le signe litigieux ? Classiquement, le consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé<sup>63</sup>, rattaché à un public pertinent. Cependant, ce public de référence varie en fonction de la forme de l'atteinte alléguée par le titulaire de la marque renommée. Alors que le préjudice naît du rapprochement avec le signe litigieux dans le chef du consommateur des produits ou services désignés par la marque renommée, le profit indu résulte du souvenir bénéfique de la marque renommée dans l'esprit du consommateur des produits ou services couverts par le signe litigieux<sup>64</sup>. Ainsi, le lien s'oriente suivant la forme de l'atteinte.

**§28. Retour sur la similitude des signes.** – Mais dès lors que la similitude et l'évaluation de son degré pour les signes en conflit relèvent de l'appréciation de l'existence d'un lien, le consommateur moyen de référence n'est pas nécessairement celui des produits ou services désignés par la marque renommée. Puisque le public pertinent varie suivant le type d'atteinte envisagé et que le degré d'attention dépend de la nature des produits ou services en cause<sup>65</sup>, lesquels peuvent être non similaires dans la mise en œuvre de la protection spéciale, l'appréciation de l'existence de la similitude des signes peut également varier en fonction de l'atteinte alléguée.

61. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 28.

62. *Id.*, par. 32.

63. *Id.*, par. 60 et 63.

64. *Id.*, par. 33 à 36.

65. CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV*, C-342/97, par. 26.



La subtilité échappe aux juridictions européennes qui ont érigé la similitude des signes en exigence légale autonome appréciée préalablement à l'existence du lien<sup>66</sup>.

**§29. Le lien, aiguilleur des formes de l'atteinte.** – En suivant une démarche résolument analytique, on peut exhiber des hypothèses où seul l'un des deux publics concernés est en mesure d'établir un lien entre les signes adverses, ce qui conditionne la forme de l'atteinte que le titulaire de la marque renommée peut invoquer au succès de sa prétention. Expliquons notre propos, figure à l'appui (voir *Figure a*) ci-après). La nature des produits ou services en cause et, le cas échéant, l'intensité de la renommée, génèrent des publics pertinents, grand public ou publics spécialisés, qui, admettons-le, se chevauchent. Excluons d'emblée les hypothèses où les publics visés sont tous deux le grand public ou des publics spécialisés, toutes les formes d'atteinte étant alors envisageables.

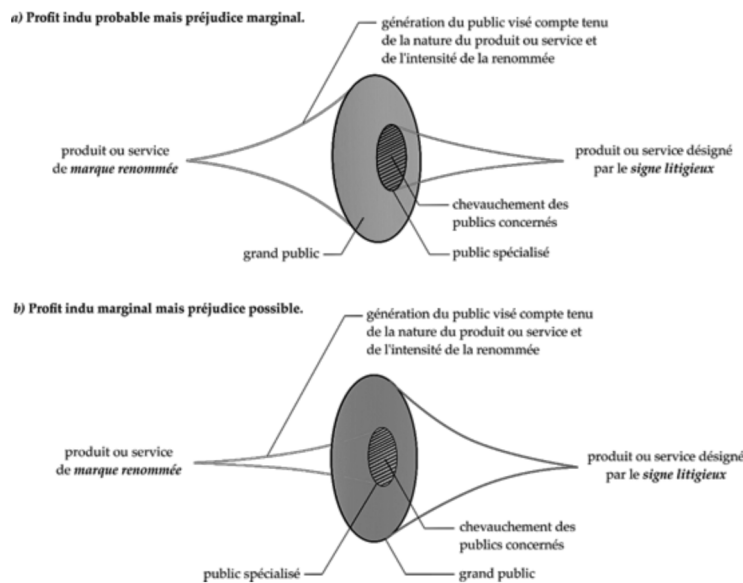
**§30. [Figure a)]** – Si la marque renommée est connue du grand public pour des produits ou services qu'elle couvre, et si le signe litigieux est exploité pour désigner des produits ou services destinés à un public très spécialisé, les deux publics concernés se recoupent. Toutefois, il est improbable qu'un consommateur moyen du grand public visé par les produits ou services marqués ait été confronté à l'exploitation du signe litigieux, restreinte par exemple à un cercle de professionnels spécialisés. Seule la fraction du grand public réduite au chevauchement des publics concernés sera en mesure de faire le lien entre les signes en conflit. Le préjudice, marginal, ne peut être retenu. À l'inverse, les consommateurs des produits ou services désignés par le signe litigieux, public spécialisé inclus dans le grand public, seront tous à même de faire le lien avec la marque renommée. Le profit indu est possible sous réserve d'être prouvé.

**§31. [Figure b)]** – Le même raisonnement peut être mené en considérant que la marque renommée est connue d'un public spécialisé alors que le signe litigieux couvre des produits ou services destinés au grand public; le profit indu se révèle alors marginal, mais le préjudice est possible sous réserve d'être caractérisé.

---

66. *Gappol Marzena Porczynska c. EUIPO*, supra, note 34, par. 195.

**Figure – Le lien, aiguilleur des formes de l’atteinte (§29-§31).**



## 2.2 La caractérisation des formes de l’atteinte

**§32. Preuve de l’atteinte. Éléments communs.** – Une fois la renommée établie, le titulaire doit alléguer d’une des formes de l’atteinte à sa marque, ce qui permet de fixer le public pertinent pour apprécier globalement l’existence d’un lien entre les signes adverses. Mais si l’existence d’un tel lien peut conditionner le choix de la forme de l’atteinte alléguée, le lien ne suffit pas à faire présumer l’existence de l’atteinte<sup>67</sup>. En effet, pour la Cour de justice, l’atteinte à la marque renommée doit être appréciée globalement au vu de tous les éléments du cas d’espèce, mais en tenant compte notamment de facteurs pertinents<sup>68</sup>. Quels sont-ils ? Les mêmes que ceux permettant d’apprécier l’existence d’un lien puisque, logiquement, plus le lien entre les signes est intense, c’est-à-dire plus la perception d’un signe évoquera l’autre dans l’esprit du public pertinent, plus la réalisation de l’atteinte sera probable<sup>69</sup>. Mais ces facteurs – le degré de similitude

67. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 32; *L’Oréal c. Bellure*, *supra*, note 7, par. 37; Com., 1<sup>er</sup> mars 2010, *Agatha c. Sté René Martin*, n° 10-14.967.

68. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 68.

69. *Id.*, par. 67.

entre les signes adverses, la nature et le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services en cause, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque renommée – ne peuvent *ipso facto* caractériser l'atteinte<sup>70</sup>. Certes, les facteurs pertinents sont identiques, mais l'objet de la preuve, lui, diffère. Ainsi, pour chacune des formes de l'atteinte, nous isolerons les éléments de preuve qui sont propre à l'établir, mais l'appréciation de l'atteinte à la marque renommée demeure globale et doit tenir compte des facteurs pertinents précités en ce qu'ils caractérisent non plus l'existence, mais l'intensité du lien entre les signes<sup>71</sup>.

**§33. Atteinte actuelle ou future.** – L'atteinte que le titulaire de la marque renommée doit établir ne doit pas nécessairement être effective et actuelle. D'ailleurs, comment pourrait-il en être ainsi dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne non encore utilisée. Le libellé de l'article 8, §5, du règlement 2017/1001<sup>72</sup> en tient justement compte en employant le conditionnel (« en *tirerait* indûment profit » ou « leur *porterait* préjudice »). Toutefois, l'atteinte ne peut être ni hypothétique ni éventuelle. Le titulaire de la marque renommée doit rapporter l'existence d'un risque sérieux de réalisation de l'atteinte dans le futur<sup>73</sup>.

**§34.** – Les différentes formes de l'atteinte à la marque renommée seront abordées tour à tour.

### 2.2.1 La dilution

**§35. Notion.** – La dilution, ou préjudice porté au caractère distinctif, se définit comme une dispersion de l'identité de la marque, une perte d'emprise sur l'esprit du public. La dilution affecte la capacité d'association immédiate de la marque renommée à la provenance commerciale ou aux produits ou services couverts<sup>74</sup>; elle est, en quelque sorte, une atteinte à la fonction d'identité d'origine débarrassée du principe de spécialité.

70. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, L.G.D.J., 2<sup>e</sup> éd., 2009, §386-1, p. 545-548.

71. *Gappol Marzena Porczynska c. EUIPO*, *supra*, note 34, par. 186.

72. *Règlement n° 2017/1001* du 14 juin 2017, *Règlement sur la marque de l'Union européenne*, art. 8 §5.

73. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 38.

74. *Id.*, par. 29; conclusions de l'avocate générale Eleanor SHARPSTON dans cette affaire, par. 33.

**§36. Preuve de la dilution.** – Dans son arrêt *Intel Corporation*<sup>75</sup>, la Cour de justice impose au titulaire de la marque renommée qui se prévaut d'une atteinte par dilution de rapporter la preuve d'une modification ou d'un risque de modification du « comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services » marqués consécutivement à l'usage du signe litigieux<sup>76</sup>. Par cette exigence, les magistrats du plateau de Kirchberg ont vraisemblablement voulu éviter une caractérisation automatique de l'atteinte par dilution dès lors que le public pertinent serait à même de faire un lien entre des signes similaires. Mais cette condition, trop stricte, fait que le préjudice au caractère distinctif reste aujourd'hui lettre morte<sup>77</sup>. Ainsi que le précise le professeur Jérôme Passa, « il a été relevé, de façon presque unanime, que cette condition est quasiment impossible à satisfaire. En effet, la dilution est un phénomène qui se produit sur la durée. Ce n'est qu'à moyen ou long terme que le consommateur de la marque renommée peut [...] modifier son comportement et se détourner des produits ou services de cette marque »<sup>78</sup>. Ainsi, la dilution est une notion subtile, condamnée par les strictes exigences probatoires de la Cour de justice.

**§37. Critique ?** – Mais, *de lege feranda*, la dilution doit-elle figurer parmi les formes d'atteinte légalement énumérées ? Protéger la capacité d'un signe à susciter une affiliation unique et immédiate avec la provenance commerciale ou avec des produits ou services, n'est-ce pas au fond chercher à monopoliser une association mentale ? D'abord, contrairement au ternissement ou au parasitisme qui se fondent respectivement sur un rapprochement dévalorisant ou un transfert revalorisant (*cf. infra*), la dilution est une forme d'atteinte neutre. Ensuite, comme le souligne pertinemment la Cour de justice, l'unicité de la marque renommée n'est pas une condition *sine qua non* de l'atteinte par dilution<sup>79</sup>. La coexistence d'une pluralité de marques identiques ou similaires n'affaiblit pas nécessairement l'emprise

75. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44.

76. *Id.*, par. 77.

77. En dépit de la résistance du Tribunal de l'Union qui a tenté de contourner l'exigence (TUE, 22 mai 2012, *Environmental Manufacturing LLP c. OHMI*, T-570/10, par. 53 et 54), la Cour de justice a fermement maintenu sa position (CJUE, 14 nov. 2013, *Environmental Manufacturing LLP c. OHMI*, C-383/12 P, par. 34 à 45). Et dans sa décision de renvoi, le Tribunal ne retient pas l'atteinte faute de preuve d'une quelconque modification du comportement économique du consommateur (TUE, 5 fév. 2015, *Environmental Manufacturing LLP c. OHMI*, T-570/10 RENV, par. 40).

78. Jérôme PASSA, *Une protection spéciale pour la marque renommée*, Comm. 43, dans Michel VIVANT, « Les grands arrêts de la propriété intellectuelle », Dalloz, 2<sup>e</sup> éd., 2015, p. 605-618.

79. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44, par. 72.

qu'une marque renommée peut détenir sur son public pertinent. Dès lors, la sanction de la dilution nous semble une entrave excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. La libre concurrence devrait prévaloir. Et c'est aux opérateurs économiques de redoubler d'imagination et d'efforts pour conserver ou conquérir les associations intellectuelles qui se nouent ou qu'ils aimeraient voir se nouer dans l'esprit des consommateurs.

### 2.2.2 Le ternissement

**§38. Notion.** – Le ternissement, ou préjudice porté à la renommée, résulte de la dépréciation de la marque, de la dévalorisation de son image en raison du lien établi avec le signe litigieux et la nature des produits ou services qu'il désigne<sup>80</sup>. D'une part, les images ou valeurs véhiculées par les produits ou services en cause peuvent se révéler inconciliables<sup>81</sup>. D'autre part, la mauvaise qualité des produits ou services désignés par le signe litigieux peut porter atteinte à la marque renommée lorsqu'elle renvoie une image de qualité.

**§39. Renommée et renommée.** – La renommée est une notion polysémique. Entendue comme un seuil de connaissance pour qualifier la marque et faire droit à la protection spéciale, elle renvoie à l'image de marque pour établir l'atteinte préjudiciable. En effet, comme l'a très justement relevé M. Adrien Bouvel, alors que la traduction française de la lettre des dispositions européennes n'emploie que le terme unique de « renommée », les versions anglaises et allemandes distinguent nettement la renommée dont jouit la marque (« *reputation* » et « *bekannte Marke* ») du préjudice à la renommée entendue comme une atteinte à l'image de marque (« *repute* » et « *Wertschätzung* »)<sup>82</sup>.

**§40. Preuve du ternissement.** – Pour établir l'atteinte, le titulaire doit d'abord rapporter la preuve que son signe jouit d'une image positive, laquelle ne se présume pas de la renommée de la marque<sup>83</sup>. En effet, on ne peut ternir ce qui n'a pas d'éclat. Ensuite, il doit établir que le lien entre les signes adverses impacte négativement l'image de la marque renommée.

80. *L'Oréal c. Bellure*, *supra*, note 7, par. 40.

81. Pour des produits de luxe mis en regard avec des produits alimentaires de consommation courante, voire de mauvaise alimentation, voir TUE, 2 déc. 2015, *Kenzo c. Office for Harmonisation in the Internal Market*, T-528/13, par. 35 et 36; obs. Célia ZOLYNSKI, Dalloz IP/IT 2016, p. 94.

82. Adrien BOUVEL, *La protection des marques renommées*, Fasc. 7320, dans Juris-Classeur Marques-Dessins et modèles, 1<sup>er</sup> déc. 2017 (actualisation 12 juin 2018), §84.

83. TPICE, 22 mars 2007, *Sigla SA c. OHMI*, T-215/03, par. 58.

### 2.2.3 Le parasitisme

**§41. Notion.** – Sous le vocable unique de parasitisme, la Cour de justice regroupe le profit indûment tiré de la renommée de la marque et celui indûment tiré de son caractère distinctif<sup>84</sup>. C'est qu'en effet, le juge ne distingue pas là où la loi distingue expressément. Le profit indu, largement entendu, suppose un transfert de renommée de la marque vers le signe litigieux et les produits ou services qu'il désigne. Ainsi, le parasite « se place dans le sillage de l'exploitation de la marque renommée »<sup>85</sup> pour profiter de son pouvoir d'attraction ou s'éviter des dépenses.

**§42. Parasitisme ou parasitismes.** – À l'instar du ternissement, puisqu'il est question d'établir une forme de l'atteinte, la renommée doit s'entendre de l'image de marque. Le profit indûment tiré de la renommée renverrait au transfert bénéfique de l'image de la marque renommée aux produits ou services couverts par le signe litigieux, le profit indûment tiré du caractère distinctif s'appuierait sur la capacité illégitime du signe, en évoquant la marque renommée, à différencier les produits ou services qu'il désigne de ceux des concurrents. Le droit positif ne fait pas le départ et ne voit dans le parasitisme qu'un transfert d'image de marque<sup>86</sup>.

**§43. Preuve du parasitisme.** – Puisqu'il consiste à transférer l'image de marque ou les valeurs véhiculées par la marque vers les produits ou services désignés par le signe litigieux, le titulaire parasité doit d'abord démontrer que son signe jouit de l'aura dont il se prévaut. Ensuite, il doit montrer que le rapprochement des signes est de nature à profiter au parasite. L'objet de la preuve est ici l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe litigieux pour désigner ses produits ou services.

## CONCLUSION

**§44.** – « Ce qui est simple est faux ; ce qui est complexe, inutilisable »<sup>87</sup>. En l'état actuel du droit positif, prouver l'atteinte à une

84. Conclusions de l'avocate générale Eleanor SHARPSTON dans l'affaire *Intel Corporation*, C-252/07, par. 33 : « il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif et tirer profit de [la] renommée ».

85. *L'Oréal c. Bellure*, *supra*, note 7, par. 41.

86. Voir, par exemple, TUE, 6 juil. 2012, *Jackson International Trading c. OHMI*, T-60/10, par. 61.

87. Georges BONET citant, en l'adaptant, Paul VALÉRY dans son avant-propos préfaçant la thèse de Jérôme PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, 1997, LITEC, « IRPI. Le droit des affaires. Propriété intellectuelle », n° 15, p. IX. Pour la

marque renommée n'est pas simple. Trois étapes s'imposent : d'abord, la preuve de la renommée, opération de qualification, permettant l'application du régime spécial ; ensuite, la preuve de l'existence d'un lien entre les signes en conflit, préalable indispensable pour constater l'atteinte ; enfin, l'établissement d'une des formes de l'atteinte légalement énumérées. Cependant, plus le titulaire de la marque avance dans sa démonstration, plus il doit tenir compte de facteurs pertinents qui s'enchâssent. Une fois la renommée établie, le lien s'apprécie en tenant compte de l'intensité de la renommée. Une fois le lien établi, la forme de l'atteinte se prouve en considération de l'intensité du lien. À chaque étape correspond une condition de mise en œuvre de la protection spéciale des marques renommées, avec son objet propre qui ne se déduit pas, *de jure*, de ce qui lui a précédé. Inéluctablement, le titulaire impatient qui brûle des étapes succombe dans ses prétentions.

§45. – La protection spéciale des marques renommées est équilibrée. De la décision *General Motors*<sup>88</sup> à l'arrêt *Intel Corporation*<sup>89</sup>, la Cour de justice a élaboré un régime cohérent par une approche résolument économique soucieuse de préserver un système non faussé de libre concurrence, lequel est au fondement « d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe »<sup>90</sup>.

---

citation originelle, voir Paul VALÉRY, *Mauvaises pensées et autres dans Œuvres II*, 1942, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 864 : « Le simple est toujours faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable ».

88. *General Motors Corporation c. Yplon SA*, *supra*, note 26.

89. *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.*, *supra*, note 44.

90. *Traité sur l'Union européenne*, Journal officiel de l'Union européenne [TUE], article 1<sup>er</sup>.