

Capsule

Tableaux de concordance et droit communautaire : une mise au parfum attendue

Christel Lacarrière*

1. INTRODUCTION	127
2. CADRE JURIDIQUE	127
2.1 Droit communautaire	127
2.2 Droit britannique	128
3. FAITS ET PROCÉDURE	129
4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES	130
5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)	130
6. COMMENTAIRE	133

© Christel Lacarrière, 2010.

* Juriste.

1. INTRODUCTION

Qui n'a pas été confronté, un jour, sur un marché, dans une boutique, à la pratique de tableaux de concordance pour la vente de parfums ?

Cette pratique consiste à commercialiser des imitations de parfums de luxe à l'aide de tableaux comparatifs qui indiquent à la clientèle la marque de parfum de renommée que le parfum commercialisé est censé imiter.

Bien que fréquemment utilisé, le recours à des tableaux de concordance (ou « listes comparatives ») est-il pour autant licite ?

Le commerçant profite-t-il indûment du caractère distinctif ou de la renommée attachés à la marque de luxe en proposant à la vente des parfums imitant la marque de renommée ?

Force est de constater que la pratique des tableaux de concordance (ou « listes comparatives ») suscite de nombreuses interrogations auxquelles a répondu la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 18 juin 2009¹.

2. CADRE JURIDIQUE

2.1 *Droit communautaire*

- Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la directive n° 89/104 :

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

1. Aff. C-487/07.

- 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

2. Tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Etat 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.

- Aux termes du paragraphe 1, sous g) et h) de l'article 3 bis de la directive n° 84/450 :

Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :

g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents ;

h) elle ne présente pas un bien ou service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant sur une marque ou un nom commercial protégés.

2.2 Droit britannique

Les dispositions de la directive n° 89/104 ont été transposées en droit national britannique par la loi de 1994 (*Trade Marks Act 1994*).

Les dispositions de l'article 3 bis de la directive n° 89/450 ont été transposées en droit national par les règlements 2000 sur le contrôle de la publicité trompeuse (*Control of Misleading Advertisement Regulations 2000*).

3. FAITS ET PROCÉDURE

La présente affaire trouve son origine au Royaume-Uni.

Les sociétés Malaika Investments Ltd. et Starion International Ltd. commercialisent des imitations de parfums de luxe fabriquées, pour la plupart, par la société Bellure NV.

Parmi ces produits figurent les imitations de certains des parfums des sociétés L'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie (ci-après « les sociétés L'Oréal e.a. ») dont TRÉSOR, MIRACLE, ANAÏS-ANAÏS et NOA.

Pour permettre à la clientèle d'établir une concordance entre le parfum de luxe dont le parfum commercialisé est l'imitation, les sociétés Malaika et Starion ont recours à des « listes comparatives » qui indiquent la marque verbale du parfum de luxe correspondant.

En plus des « listes comparatives », il est à noter que certains flacons et emballages des imitations de parfums présentent de fortes ressemblances avec ceux des parfums de luxe également déposés à titre de marques figuratives.

C'est dans ce contexte que les sociétés L'Oréal e.a. ont saisi la High Court of Justice (England and Wales) d'une action en contrefaçon de marques à l'encontre des sociétés Malaika, Starion et Bellure.

Elles se sont fondées sur la violation de leurs droits de marques basée, d'une part, sur l'utilisation faite sans autorisation des marques des parfums de luxe dans les « listes comparatives » et, d'autre part, sur l'imitation des flacons ou emballages des parfums de luxe.

La Haute Cour a fait droit à la demande des sociétés L'Oréal e.a. en reconnaissant, premièrement, que l'utilisation d'une marque de renommée dans une « liste comparative » constitue une violation des droits de marques et, deuxièmement, en acceptant uniquement pour les parfums TRÉSOR et MIRACLE la violation d'un droit de marque figurative portant sur l'emballage pour l'un et le flacon pour l'autre.

Non satisfaites du jugement rendu par la Haute Cour, tant les sociétés demanderesses que défenderesses ont saisi la Cour d'appel.

La juridiction de renvoi a alors déterminé que, pour pouvoir rendre sa décision, il lui fallait notamment interpréter les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la directive n° 89/104 ainsi que l'article 3 bis, sous g) et h) de la directive n° 84/450.

La Cour d'appel a, par conséquent, décidé de surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudicielles y afférentes.

4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

La juridiction d'appel britannique pose à la Cour de Justice des Communautés Européennes trois séries de questions préjudicielles qui sont, en substance, les suivantes :

1. Au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n° 89/104, l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque est-elle caractérisée par l'usage fait par un tiers d'un signe similaire à une marque de renommée ?
2. Au sens de l'article 5, paragraphe 1 de la directive n° 89/104, le titulaire d'une marque de renommée peut-il interdire à tout tiers l'usage de sa marque dans une publicité comparative ne répondant pas à toutes les conditions de licéité posées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive n° 84/450 ?
3. Au sens de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive n° 84/450, la mention (implicite ou explicite), dans une liste comparative, selon laquelle le produit commercialisé est une imitation d'un produit portant une marque de renommée, présente-t-elle « un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction » ?

5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)

Dans un premier temps, la CJCE est appelée à se prononcer sur l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque du fait de l'usage d'un signe similaire à une marque de renommée par un tiers.

La Cour rappelle tout d'abord que l'article 5, paragraphe 2 de la directive n° 89/104 assure une protection en faveur des titulaires de marques de renommée.

Puis la Cour énonce les trois types d'atteintes qui permettent d'appliquer l'article 5, paragraphe 2 de la directive n° 89/104 et qui sont i) le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, ii) le préjudice porté à la renommée de cette marque, et iii) le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. La Cour précise qu'un seul type d'atteinte suffit² pour rendre applicable cet article.

Afin de déterminer si l'atteinte est caractérisée, il convient de procéder à une analyse globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, dont notamment l'intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif et le degré de similitude entre les marques en conflit. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus important est le risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque³.

En l'espèce, les sociétés Malaika et Starion font usage d'emballages et de flacons similaires aux marques de renommée des sociétés L'Oréal e.a. pour commercialiser des imitations de parfums. Ce faisant, les sociétés Malaika et Starion bénéficient, sans devoir déployer d'effort commercial, du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige attachés à la marque de renommée ainsi exploitée sans compensation financière.

La Cour en conclut que le profit résultant de cet usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

Dans un deuxième temps, la CJCE est appelée à se prononcer sur la possibilité pour un titulaire de marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation de sa marque dans une publicité comparative ne répondant pas à toutes les conditions de licéité.

La Cour énonce tout d'abord que les listes comparatives peuvent être qualifiées de publicité comparative conformément aux dispositions de la directive n° 84/450.

Elle rappelle ensuite que la protection conférée à l'article 5, paragraphe 1, sous a) est plus étendue que celle prévue au même article sous b). En effet, le titulaire de la marque peut s'opposer à

2. Aff. C-252/07, Intel Corporation.

3. Aff. C-252/07, Intel Corporation.

l'usage de cette dernière dès lors qu'une atteinte est portée aux fonctions de la marque, sans que soit nécessairement visée la fonction principale qui est de garantir l'origine et la provenance des produits ou services.

La Cour précise ensuite que le titulaire d'une marque de renommée ne peut pas s'opposer à l'utilisation de sa marque par un tiers à des fins descriptives⁴.

Le titulaire ne peut donc s'opposer à l'utilisation de sa marque dans une liste comparative que si toutes les conditions de licéité de la publicité comparative ne sont pas remplies.

En l'espèce, les sociétés Malaika et Starion font un usage des marques de renommée dont sont titulaires les sociétés L'Oréal e.a. dans les listes comparatives non pas à titre descriptif mais dans un but publicitaire.

La Cour estime par conséquent que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers de sa marque dans une publicité comparative qui ne répond pas à toutes les conditions de licéité.

Dans un dernier temps, la CJCE est appelée à se prononcer sur certaines des conditions de licéité d'une publicité comparative prévues à l'article 3 bis sous g) et h) de la directive n° 84/450.

La Cour rappelle tout d'abord que les conditions posées à l'article 3 bis de a) à h) sont cumulatives. Ainsi, pour être qualifiée de licite, une publicité comparative doit satisfaire à toutes.

En effet, toutes ces conditions ont pour objectif de concilier l'intérêt du titulaire de la marque et l'intérêt des concurrents ainsi que celui des consommateurs de disposer d'une publicité comparative objective afin d'éviter des situations de concurrence déloyale telles que celles prévues à l'article 3 bis paragraphe 1, sous g) et h) de la directive n° 84/450.

En l'espèce, les listes comparatives utilisées par les sociétés Malaika et Starion ont pour but d'indiquer à la clientèle les parfums de luxe que leurs produits sont censés imiter.

4. Aff. C-2/00, Hölterhoff.

En outre, les sociétés Malaika et Starion présentent leurs produits comme une imitation (ou une reproduction) d'un parfum portant sur une marque ou un nom commercial protégés. Par conséquent, la publicité comparative ne répond à la condition sous h) de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive n° 84/450.

Partant, la Cour poursuit son analyse en déduisant que la publicité comparative contraire à la concurrence loyale est donc illicite et que les sociétés Malakia et Starion ont dès lors indûment tiré profit de cette publicité comparative par la notoriété attachée à la marque protégée. Par conséquent, la publicité comparative ne répond pas à la condition sous g) de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive n° 84/450.

6. COMMENTAIRE

La CJCE condamne sans équivoque la pratique des tableaux de concordance et réaffirme la protection en faveur des droits des titulaires de marques de renommée.

La Cour précise la signification de « tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque » au sens de l'article 5 de la directive n° 89/104.

La Cour énonce en effet très clairement que :

le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque de renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.

Elle précise également que les tableaux de concordance (ou « listes comparatives ») constituent, d'une part, une publicité comparative au sens de la directive n° 84/450 et, d'autre part, que cette publicité comparative doit être considérée comme illicite en ce qu'elle tire indûment profit de la notoriété attachée à ladite marque.

La Cour précise enfin que le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'usage de cette dernière dans une publicité comparative illicite sans qu'il soit nécessaire de démontrer une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque qui est de garantir l'origine des produits ou services. En outre, la Cour indique qu'il suffit qu'une atteinte soit portée aux autres fonctions de la marque telle que celle de garantir la qualité du produit ou des services pour permettre au titulaire d'une marque de faire valoir ses droits.