

Rapport Q195

au nom du groupe Français
par José MONTEIRO, Pauline DEBRE, Stefan NAUMANN, Corinne ALLARD,
Damien CHALLAMEL, Marie-Emmanuelle HAAS, Guylene KIESEL LE COSQUER, Valérie LEGOT,
Sophie MICALLEF, Myriam MOATTY, Catherine VERNERET, Stéphane ZELLER,
Laurence AMEND et Vincent RUZEK

Les limitations de la protection conférée par les Marques

Questions

Note: les sujets suivants **ne** doivent **pas** être traités dans les réponses des Groupes.

- Epuisement
- Limitations des droits de marques par la législation sur la concurrence
- Limitations des droits de marques pour le droit à la liberté d'expression
- Publicité comparative
- Tolérance

I) Analyse de la loi et de la jurisprudence actuelles

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:

- 1) *Existe-t-il des limitations statutaires aux droits de marques dans votre législation sur les marques? Dans l'affirmative, lesquelles? S'il n'en existe pas, est-ce que des concepts similaires ont été développés par la jurisprudence? (Enumérer simplement ici brièvement ces limitations; des explications plus détaillées seront demandées ci-dessous.)*

Il existe plusieurs exceptions d'origine légale:

- L'utilisation de la marque comme 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 (article L.713-6 a) du CPI).
- La référence nécessaire à la marque pour indiquer la destination du produit ou du service (article L.713-6 b) du CPI).
- Le droit de substitution en matière pharmaceutique (article L.5125-23 du Code de la Santé Publique).
- La réglementation de la publicité en faveur des boissons alcooliques ou des produits du tabac (article L. 3323-2 du Code de la Santé Publique)

- 2) *Si des exceptions d'usage descriptif sont admises dans votre législation sur les marques, qu'entend t-on par usage descriptif et quels types d'exceptions fondées sur l'usage descriptif sont admis? (N'énumérer ici que brièvement ces types d'exception pour usage descriptif, des explications plus détaillées seront demandées ci-après.)*

Notre groupe a longuement débattu sur le point de savoir ce qu'il fallait entendre par "usages descriptifs" de la marque d'un tiers.

Il considère au vu des guidelines, que les exceptions d'usage descriptif doivent être entendues largement afin d'inclure un certain nombre de comportements envisagés tantôt dans le cadre de l'étendue du droit de marque délimitée par les articles L.713-2 et 713-3 du CPI, tantôt dans celui de l'exception légale de l'article L.713-6 et qui, *per se*, ne portent pas atteinte aux intérêts du titulaire. Sont visés:

- les **usages descriptifs** au sens littéral, lorsque sont employés des termes à valeur descriptive.
- les **usages décoratifs**, lorsque le signe est exclusivement perçu par le consommateur comme la décoration du produit.
- les **usages informatifs**, lorsque le signe est mentionné dans un support rédactionnel ou publicitaire aux fins d'informer le public.
- les usages qui constituent la **référence nécessaire de la destination d'un produit ou service**, en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
- les **usages parodiques**¹, lorsque le signe est utilisé à des fins polémiques ou militantes.
- les **usages comparatifs**².

3) *L'usage de son propre nom est-il autorisé selon votre législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances? De façon plus précise, toute personne peut-elle utiliser son nom comme marque?*

1. L'article L. 711-1 a) du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que peuvent constituer des marques les signes susceptibles de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale tels que notamment les noms patronymiques³.

Le dépôt de marque peut avoir pour objet le patronyme du déposant ou celui d'un tiers.

Le nom patronymique choisi à titre de marque doit satisfaire aux conditions communes de validité énoncées aux articles L. 711-1 à L. 711-4⁴.

La jurisprudence a précisé la portée du droit pour un tiers (homonyme ou non) d'utiliser le nom patronymique du titulaire, lorsque le nom est déposé à titre de marque ou lorsque cette utilisation accredit un lien qui n'existe plus avec son titulaire⁵.

Il a néanmoins été jugé que l'application de ces règles spécifiques devait être cantonnée au seul patronyme à l'exclusion d'autres éléments d'identification de la personne tels que le prénom et le pseudonyme⁶.

¹ Les conflits entre la protection par la marque et la liberté d'expression ont fait l'objet de la résolution Q188 adoptée lors du Comité Exécutif de Berlin. Ce sujet ne sera donc pas abordé dans le cadre de notre question.

² La concurrence déloyale et la publicité comparative ayant également fait l'objet d'une résolution spécifique Q140, adoptée lors du Congrès de Rio en 1998 (Annuaire 1998/VII, p. 399-402), ce point est également laissé en dehors de la présente question.

³ Une énumération similaire existait déjà sous l'empire de la Loi du 31 décembre 1964.

⁴ Ainsi, la CJCE a précisé que les mêmes critères d'appréciation du caractère distinctif de la marque devaient s'appliquer lorsque celle-ci est composée d'un nom patronymique et que dans ces conditions "de même qu'un terme du langage courant, un patronyme répandu peut remplir la fonction d'origine de la marque et donc être distinctif pour les produits ou les services concernés" (CJCE, 16 septembre 2004, aff.: C-404/02, Nichols Plc c/ Registrar of Trademarks).

⁵ La question du tiers qui utilise un nom patronymique comme dénomination sociale et/ou nom commercial est discutée dans la réponse à la question 4 ci-après.

⁶ CA Paris, 6 avril 1993, Société Barbara c/ Dame Barbara Bui, 22 octobre 1999, Danelyse c/ SA Daniel Elyse et 17 septembre 1984, Kenzo Takada / Gallia; CA Nancy, 9 janvier 2006, Céline SARL c/ Céline SA; CA Versailles, 27 avril 2006, Milka Budimir c/ Kraft Foods.

La femme mariée conserve son nom de jeune fille. Elle acquiert cependant un droit d'usage sur le patronyme de son mari⁷ et peut le déposer à titre de marque. Le divorce ne lui fait pas perdre ce droit puisque la marque constitue un élément incorporel d'un fonds de commerce, sauf si cet usage apparaît de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom⁸.

La même solution a été retenue s'agissant du mari déposant le nom patronymique de sa femme à titre marque⁹.

Par ailleurs, le titulaire d'un nom patronymique composé de deux éléments reliés par un trait d'union qui n'en utilise qu'un seul, ne peut se prévaloir de l'exception légale¹⁰.

2. Le dépôt du nom patronymique d'un tiers peut dans certaines conditions être interdit.

A défaut de précision dans la loi de 1964, la jurisprudence a subordonné l'efficacité d'une telle mesure à la démonstration par le titulaire du nom de l'existence d'un préjudice causé par l'usage de son patronyme à titre de marque¹¹.

La loi du 4 janvier 1991 ne remet pas en cause cette solution: le signe réservé "ne peut porter atteinte à des droits antérieurs et notamment [...] aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique" (Article L. 711-4 g)).

L'atteinte visée n'est constituée que s'il existe, au moment du dépôt, dans l'esprit du public concerné par les produits ou services désignés sous la marque, un risque de confusion entre celle-ci et le titulaire du nom. L'identité absolue ne constitue pas, en revanche, une condition de recevabilité de l'action¹².

La confusion sera retenue quasi exclusivement dans l'hypothèse d'une reprise comme marque de noms célèbres ou rares¹³: le titulaire du patronyme subit un préjudice moral puisque les tiers sont fondés à penser qu'il en a autorisé l'usage commercial¹⁴.

Ainsi, les tribunaux ont relevé un tel risque de confusion:

- *"En raison de l'exceptionnelle notoriété [d'un] nom patronymique doté d'une très forte attractivité"*¹⁵.
- Ou encore, lorsque l'adjonction d'un prénom ou d'un autre élément du patronyme est inopérante¹⁶.

En l'absence de tout risque, l'action du titulaire d'un nom même célèbre est écartée.¹⁷

La limitation consistera dans l'obligation d'ajouter un élément distinctif tels notamment le prénom, la date de fondation, d'exploitation, un graphisme particulier¹⁸.

⁷ CA Reims, 12 juin 1985, Dame Truchon-Bartes veuve Richard de Ayala c. Champagne Ayala, confirmé par la Cass. Com., 5 mai 1987; Cass. Com., 6 novembre 1983, Duc de Mortemart.

⁸ CA Bordeaux, 14 juin 1973, Dame Lapeyrière c. Graff-Briat.

⁹ TGI Mâcon, 7 juin 1982, Bouchard Père et Fils et Bouchard Aîné et fils c. Union de producteurs et d'expéditeurs de vins fins.

¹⁰ Cass. Com., 20 novembre 1990, Canovas c/ Dame Grunelius.

¹¹ TGI Paris, 29 juin 1988, Sylvester Stallone c/ Roseline Daha; Cass. Com., 15 octobre 1994, Astor Azur c. Lord John Astor of Hever et Lord William Waldorf Astor.

¹² CA Paris, 15 décembre 2000, M. Virag c Pfizer Inc. et Pfizer.

¹³ TGI Paris, 4 octobre 1996, Cady Roustand de Navacelle de Coubertin c/ Henri Maire.

¹⁴ CA Paris, 24 nov. 1962, de Luynes.

¹⁵ TGI Paris, 29 janvier 1999, Mme Paloma Ruiz-Picasso c. Picasso S.L..

¹⁶ Cass. Com., 9 novembre 1987, Michel Leclerc c. Groupement d'Achats de Stations Leclerc.

¹⁷ Cass. Com., 9 février 1993, M. Giovanni Agnelli c. Sté Parintex.

¹⁸ Cass. Com., 23 novembre 1977, Barons de Rothschild c. Vinolia et Marne et Champagne.

3. L'autorisation donnée par un associé fondateur à une personne morale d'utiliser son nom patronymique à titre de dénomination sociale vaut cession définitive en raison de son insertion dans les statuts:

*"Le nom patronymique est devenu [...] un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle"*¹⁹.

La jurisprudence a cependant précisé les limites de cette autorisation dans le cas du dépôt par la société utilisatrice d'un nom patronymique notoirement connu à titre de marque dans le même domaine d'activité que le titulaire: *"le consentement donné par un associé fondateur [...] ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services"*²⁰.

En revanche, lorsque la renommée de l'entreprise ne résulte que de son exploitation et ne doit rien à l'activité antérieure de la personne physique titulaire du nom, le dépôt n'est pas annulé²¹.

Se pose également la question de la légitimité pour la personne morale, après le départ de son fondateur, de continuer à exploiter la marque au risque que cette utilisation puisse accréditer pour le consommateur l'existence d'un lien commercial qui n'existe pas avec le titulaire du nom patronymique.

La jurisprudence antérieure considérait que ce départ rendait la marque déceptive et prononçait sa déchéance: *"la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque"*²².

Cette position est contredite par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a jugé qu' *"un signe constitué, au moins partiellement, d'un nom propre, cédé avec le fonds de commerce auquel il appartenait, ne trompe pas le public, même s'il fait naître l'idée erronée que cette personne intervenait dans la conception et dans la création des produits pour lesquels il est utilisé"*²³.

¹⁹ Cass. Com., 12 mars 1985, Editions Bordas c. Bordas.

²⁰ Cass. Civ., 6 mai 2003, Alain Ducasse c. Alain Ducasse Diffusion.

²¹ CA Paris, 17 novembre 2004, Mme Suzanne Martinez Kenny c. Hôtelière Martinez Concorde.

²² CA Paris, 15 décembre 2004 Inès Seignard de la Fressange c. SA Inès de la Fressange - décision cassée par Cass. Com., 31 janvier 2006, SA Inès de la Fressange c/ Inès Seignard de la Fressange.

²³ CJCE, 30 mars 2006, Elizabeth Florence Emmanuel (aff.: C-259/04). De façon encore plus explicite la 1^{ère} Chambre de Recours a considéré à propos de la marque ELIO FIORUCCI que: "L'utilisation de marques constituées de patronymes est une pratique courante dans tous les secteurs commerciaux. Le public est exposé à cette pratique et ne relie pas nécessairement le design du produit à la personne qui porte ce nom. Ceci vaut également dans le secteur qui intéresse le requérant, celui de la mode. Le consommateur normalement avisé, notamment dans le secteur de la mode et spécialement le public italien, d'habitude bien informé, sait bien que derrière chaque marque patronymique ne se cache pas obligatoirement un styliste qui porte le même nom. Et il sait aussi que les marques, y compris celles à patronyme, passent fréquemment d'une entreprise à l'autre". Quelques paragraphes plus loin la Chambre rajoute: "La cession des droits de marque, même s'ils se réfèrent à un patronyme, n'implique pas le transfert de la personne homonyme avec la marque, ni au sens propre ni au sens figuré". Au point 64 elle poursuit: "Le lien (entre le signe et le produit) défendu par l'art. 50, paragraphe 1, sous c) du RMC, n'est pas la qualité des produits dans un sens abstrait, mais la confiance du public concernant des caractéristiques précises des produits promises concrètement par la marque". Enfin "La marque ELIO FIORUCCI, qui représente simplement le nom d'une personne, ne dit rien de précis concernant certaines considérations de qualité. En d'autres termes, la marque ne promet rien et, en conséquence logique, ne trahit aucune attente des consommateurs" (1^{ère} CR l'OHMI, 6 avril 2006, aff.: R 238/2005-1, Edwin Co. Ltd c/ Elio Fiorucci, points 54, 59, 64 et 65).

- 4) Une société peut-elle utiliser l'exception fondée sur son "propre nom"? De façon plus précise, cette exception n'est-elle accessible qu'à une société dont la dénomination comprend un patronyme (par exemple William Smith Limited)? Comment sont réglés les conflits entre l'usage par une société de sa propre dénomination et des marques similaires pouvant prêter à confusion?

Aux termes de l'article L.713-6 du CPI: "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'enregistrement²⁴, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique".

L'exception légale procède du souci de garantir à chacun la possibilité d'utiliser dans le commerce son nom patronymique, qui constitue un attribut de sa personnalité.

Elle permet à une personne physique d'exploiter son nom patronymique à titre de signe distinctif non obstatant le dépôt d'un signe identique ou similaire à titre de marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

La portée de ce droit d'utilisation reconnu à l'homonyme est néanmoins enfermée dans des conditions strictes.

1. L'exception légale ne vaut que pour le nom patronymique

La règle exceptionnelle posée en faveur de l'homonyme ne trouve à s'appliquer que pour le nom patronymique dans son intégralité à l'exclusion du prénom ou de pseudonyme.

L'exception ne peut être invoquée pour l'usage d'un prénom

Peu important que le prénom soit celui d'un déposant ou d'un tiers, la théorie des homonymes ne s'applique pas lorsque la dénomination utilisée est constituée par un prénom. Cette règle était expressément envisagée sous l'empire de la Loi du 31 décembre 1964 (article 2)²⁵.

Dans le cadre d'un litige opposant la société Daniel Elise, titulaire des marques "Daniel Elise" et "Daniel Elise In Square" et la société Danelyse, la Cour d'Appel de Paris énonce que le gérant ne justifie pas avoir deux enfants prénommés Daniel et Elise sachant qu'une telle justification serait de toute façon inopérante - "les prénoms ne confèrent à la différence du nom patronymique aucun droit"²⁶.

De même la Cour d'appel de Nancy a jugé que : "La société Céline SARL ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du CPI [...] S'agissant d'un prénom et non d'un patronyme, c'est en vain que l'appelante invoque la circonstance inopérante selon laquelle le créateur du fonds de commerce aurait fait le choix du signe Céline en hommage à l'une de ses fille qui portait ce nom"²⁷.

Enfin, dans un litige très médiatisé, la Cour de Versailles a également estimé que: Madame Milka Budimir, qui exploitait le nom de domaine "milka.fr", "ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du CPI dès lors que "milka" n'est pas son nom patronymique"²⁸.

²⁴ Cette hypothèse est envisagée dans la question n° 11.

²⁵ CA Paris, 6 avril 1993, Barbara c/ Dame Barbara Bui.

²⁶ CA Paris, 22 octobre 1999, Danelyse c/ Daniel Elyse.

²⁷ CA Nancy, 9 janvier 2006, Céline SARL c/ Céline SA.

²⁸ CA Versailles, 27 avril 2006, Milka Budimir c/ S.A Kraft Foods.

L'exception ne peut être invoquée pour l'usage d'un pseudonyme

Les règles exceptionnelles en faveur de l'homonyme doivent être interprétées restrictivement - c'est ce qu'a jugé la Cour d'Appel de Paris dans le conflit opposant la marque "KERZO" déposée par la société Eugène Gallia pour désigner des parfums et la dénomination Kenzo choisie par Monsieur Kenzo Takada (connu sous le pseudonyme de Kenzo) dans le même domaine.

Dès lors rien ne justifie qu'une pareille exception soit étendue à l'usage d'un pseudonyme qui est délibérément choisi par l'intéressé²⁹.

L'exception ne peut être invoquée pour une partie seulement d'un nom patronymique composé

Le titulaire d'un nom patronymique constitué par deux éléments reliés par un trait d'union qui n'en utilise qu'un seul ne peut se prévaloir de l'exception légale pour la seule partie utilisée³⁰.

2. L'exigence de bonne foi de l'homonyme

La possible coexistence des signes sur le marché ne doit pas être l'occasion d'une fraude³¹. A la différence du droit antérieur, le texte exige que le tiers soit de "bonne foi".

Une personne morale ne peut bénéficier de l'exception que si le titulaire du nom exerce en son sein de "réelles fonctions de contrôle et de direction", ce qui suppose qu'il soit à la fois associé majoritaire et qu'il exerce des fonctions de direction³², ou à défaut qu'il détienne une partie substantielle et non pas symbolique, du capital de la société³³.

L'apport par un homonyme de son nom à une société n'est pas illicite en soi mais il doit être exclusif de toute fraude. La fraude est écartée dans la mesure où la personne de la société s'identifie personnellement et réellement avec la personne physique de l'homonyme comme étant une entreprise qu'il dirige et contrôle³⁴.

Madame Christiane Gruss, associée majoritaire de la société qui organise des spectacles de cirque sous l'enseigne "Cirque Christiane Gruss", n'a pas le droit d'user de son nom patronymique à titre d'enseigne dès lors qu'elle n'assume pas la gérance de la société³⁵.

En revanche, la tolérance instituée par l'article L 713-6 CPI ne saurait s'appliquer à celui qui se livrerait à une opération de prête-nom nécessairement frauduleuse³⁶.

Ainsi, M. Jean- Paul Chanel qui a passé une convention de prête- nom avec la société Les Grand Chais De France pour l'utilisation des dénominations J.P. Chanel et Jean-Paul Chanel ne peut revendiquer le bénéfice de l'homonymie prévue à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964³⁷.

Les tribunaux français recherchent s'il existe une volonté parasitaire de l'homonyme:

La société défenderesse ne saurait se prévaloir du régime d'exception dès lors que le véritable nom du dirigeant n'était pas Vittorio Ricci mais Todd Neil Finkel³⁸.

²⁹ CA Paris, 17 septembre 1984, Kenzo et Takada / Gallia.

³⁰ Cass. Com., 20 novembre 1990, Canovas c/ Dame Grunelius.

³¹ La jurisprudence antérieure admettait de manière inconditionnelle que l'homonyme dépose et exploite son patronyme à titre de marque - TGI Paris, 23 novembre 1988, Dormeuil Frères c/ Auguste Dormeuil.

³² CA Paris, 10 mai 1990; Cass. Com., 24 novembre 1992 et 6 avril 1993, Nouvelle Lasserre c/ Ets Lasserre & Cie.: la société Nouvelle Lasserre ne peut se prévaloir du bénéfice de l'exception légale dans la mesure où M. André Lasserre n'est pas un associé majoritaire au sein de la société.

³³ CA Paris, 11 octobre 1995, Lambert Olivier c/ Lambert Diffusion.

³⁴ CA Paris, 11 octobre 1990; Cass. Com., 12 novembre 1992, Révillon c/ Carol Révillon.

³⁵ CA Paris, 4 juillet 2001, Cirque Arlette Gruss c/ Madame Christiane Gruss.

³⁶ Cette solution était déjà prévue par la jurisprudence sous l'empire de la Loi du 31 décembre 1964.

³⁷ CA Colmar, 29 janvier 1988, Les Grands Chais De France et M. Jean-Paul Chanel c/ Chanel.

³⁸ TGI Paris, 21 avril 1986, Nina Ricci c/ E.T.F Entreprises.

L'article 2 de la loi de 1964 autorise l'homonyme à faire usage de son nom pour les besoins de son commerce en dépit du dépôt du même patronyme à titre de marque. Il ne saurait cependant recevoir application lorsque l'activité projetée est manifestement déloyale³⁹.

Un tribunal ayant constaté que l'activité de la société Cyril de Goldschmidt-Rothschild avait pour objet la négociation de concessions de licences de marques et reposait donc sur la seule notoriété du nom patronymique Rothschild, il est fait interdiction au défendeur homonyme d'utiliser son nom patronymique à titre de dénomination sociale⁴⁰.

L'adjonction du prénom au nom patronymique de l'homonyme constitue un indice de sa bonne foi⁴¹.

La notion de bonne foi a également été interprétée comme signifiant que l'homonyme, connaissant l'existence de la marque antérieure, n'a pas méconnu un accord antérieur passé avec le titulaire de la marque.

3. L'exception permet uniquement à l'homonyme d'utiliser son nom à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne

La tolérance instituée par l'article L.713-6 du CPI en faveur de l'homonyme n'est pas absolue, elle ne vise pas l'utilisation de son nom patronymique à titre de marque⁴².

Elle s'exerce en outre sous le contrôle du juge qui peut la remettre en cause lorsque le titulaire de la marque antérieure établit que cette utilisation "porte atteinte à ses droits".

4. Aménagements permettant la coexistence de la marque et de la dénomination sociale

Dans un certain nombre de cas, il a été jugé que le risque de confusion avec la marque préexistante pouvait être évité par de simples aménagements tels l'adjonction au patronyme de l'homonyme de son prénom.

Ainsi les consorts Henri Gervais se sont-ils vu imposés l'obligation d'utiliser le patronyme "gervais" en le faisant précéder du prénom Henri en mêmes caractères et en le faisant suivre de la mention "maison fondée à ... en ..." ⁴³.

Le dépôt par les consorts Rothschild des marques complexes "Mouton Rothschild" et "Laffitte Rothschild" n'interdisait pas à Alfred Rothschild, d'utiliser des marques composées de son nom patronymique, dès lors qu'il avait eu soin d'ajouter à ce nom un élément distinctif qui évitait la confusion (marques "Les monopoles Alfred Rothschild, Les grands vins de France" et "Alfred Rothschild et Cie")⁴⁴.

L'adjonction au nom de Massé par l'intermédiaire d'un trait d'union du nom de Liebart en mêmes caractères, crée une entité nouvelle Masse-Liebart tout à fait différente de l'entité de Massé, de telle sorte qu'il n'apparaît pas possible qu'une confusion puisse se créer dans l'esprit de quiconque⁴⁵.

³⁹ CA Paris, 30 mai 1988, Richard Taffin de Givenchy c/ Givenchy.

⁴⁰ TGI Paris, 28 février 1990, Rothschild.

⁴¹ CA Paris, 19 octobre 2005, Bouchard Père et fils c/ Vins Pascal Bouchard et Pascal Bouchard - TGI Paris, 23 janvier 1991, Pierre Poilâne et Poilâne c/ Boulangerie Briancion et Max Poilâne.

⁴² CA Paris, 20 octobre 2000, Buchin c/ Georges Rech; Cass. Com., 31 mars 2004, Striebig SAS c/ Striebig AG; CA Besançon, 14 février 2006, Christian Dior Couture c/ Montres Ambre.

⁴³ CA Douai, 15 Mai 1960, Charles Gervais.

⁴⁴ Cass. Com., 23 novembre 1977, Barons de Rothschild c/ Vinolia et Marne et Champagne.

⁴⁵ CA Reims, 16 janvier 1978, Massé c/ Champagne Massé et Régis.

En présence de la marque et du nom commercial notoire Havas, un homonyme de bonne foi est en droit d'utiliser son nom patronymique à titre de marque, nom commercial et enseigne. Mais pour écarter tout risque de confusion, le signe devra comporter l'ensemble "François Havas Car Rental" écrit en caractères identiques ainsi que l'expression "Maison fondée en 1975" écrite en plus petits caractères⁴⁶.

Au vue du risque de confusion entre les dénominations Olivier Lapidus et Ted Lapidus, Olivier Lapidus ne peut être autorisé à reproduire son nom patronymique sur les publicités et étiquettes des articles qu'il crée. En revanche, compte tenu du droit à la paternité dont il jouit sur ses créations, droit moral d'ordre public qui s'oppose à la publication de son œuvre sans l'indication de son nom d'auteur, Olivier Lapidus peut ajouter en dessous de la marque ou du nom commercial de ce produit, l'indication "création de M. Olivier Lapidus"⁴⁷.

5. L'interdiction absolue de l'utilisation de son nom par l'homonyme

L'interdiction absolue de l'utilisation de son nom par l'homonyme a été prononcée chaque fois que cette utilisation était susceptible de créer un grave risque de confusion ou d'usurpation de la valeur préexistante de la marque⁴⁸.

La société titulaire de la marque "Petrossian" était fondée à demander que soit interdit l'usage du pseudonyme "Petrossian" pour désigner une galerie de peinture bien que cette activité ne soit pas couverte par le dépôt de la marque, dès lors qu'un tel usage "constitue une exploitation injustifiée de la marque déposée puisque les tableaux offerts à la vente paraissent l'être sous le parrainage de la marque renommée "Petrossian"⁴⁹.

On constate à l'analyse de la jurisprudence que le critère retenu pour moduler le choix entre interdiction absolue et limitation, tient essentiellement à la bonne foi.

Le juge est tenu de délimiter le champ d'application de l'interdiction prononcée⁴⁹.

L'article L. 713-6 du CPI circonscrit cette limitation ou cette interdiction à la seule hypothèse dans laquelle le risque de confusion avec la marque antérieure perdure malgré la bonne foi de l'homonyme (la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque justifie une telle mesure, a fortiori lorsque l'homonyme est de mauvaise foi).

Ainsi, lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage du nom suffit pour prévenir le risque de confusion, le juge devra la privilégier car l'homonyme bénéficie par principe de l'exception légale et doit pouvoir utiliser son nom.

La position des juridictions françaises ne semble pas conforme à la lettre de l'article L. 713-6 puisque l'homonyme de mauvaise foi de voit interdire l'utilisation de son nom mais ne peut pas être déclaré coupable de contrefaçon. Aux termes de la Cour de Cassation, il résulte de l'article L. 713-6 que "l'usage de son patronyme par un homonyme ne peut constituer, le cas échéant, une contrefaçon que si ledit usage contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant"⁵⁰.

Il convient de mentionner que la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire Céline SARL c/ Céline SA a déféré à la CJCE la question préjudicielle suivante: "L'article 5, paragraphe 1 de la directive (CE) 89/104 doit-il être interprété en ce sens que l'adoption, par un tiers qui n'y est pas autorisé, d'une marque verbale enregistrée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne dans le cadre d'une activité de

⁴⁶ CA Pau, 18 décembre 1979, Agence Havas c/ François Havas.

⁴⁷ TGI Paris, 29 juin 2005, Olivier Lapidus c/ Parfums Ted Lapidus.

⁴⁸ Voir les arrêts Chanel, Lasserre, Givenchy, Rothschild, Dormeuil cités précédemment; Cass. Com., 2 mai 1984, 9 novembre 1987, Leclerc et 1er mars 1994, Arpels; CA Paris, 12 mars 1992 et 20 mars 1998, Petrossian.

⁴⁹ Cass. Com., 2 mai 1984, Lapidus et 23 janvier 1990, Les Grands Chais De France et Jean-Paul Chanel c/ Chanel.

⁵⁰ Cass. Comm., 17 oct. 1995, J Michel Devallouit / Louis Devallouit.

*commercialisation de produits identiques, constitue un acte d'usage de cette marque dans la vie des affaires, que le titulaire est habilité à faire cesser en vertu de son droit exclusif?*⁵¹

Selon l'avocat général, en principe, la simple adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial similaire ou identique à une marque existante ne serait pas constitutif d'un acte d'usage au sens de l'article 5§1 de la directive. Il appartient à la juridiction saisie de déterminer, au cas par cas, si un tel usage constitue un usage pour distinguer des produits ou des services. Cette affirmation va dans le sens d'une restriction du monopole de la marque.

- 5) *L'usage d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services, comprenant le type, la qualité, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de fabrication des produits est-elle autorisée par votre loi sur les marques? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

L'article 6-1 de la Directive (CE) du 21 décembre 1988 repris à l'identique par l'article 12 du RMC prévoit au titre des limitations des effets de la marque que:

"Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires,

- b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de production du produit ou de la prestation de service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci "*

Le Code de la Propriété Intellectuelle ne mentionne pas expressément de tels usages qui viendraient limiter le monopole du titulaire - l'article L.713-6 ne constituant sur ce point, qu'une transposition imparfaite de l'article 6.

En revanche, cette disposition figure au titre des conditions de validité du signe en tant que marque énoncées par l'article L.711-2 du CPI:

"Sont dépourvus de caractère distinctif:

- b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service."*

Ainsi, loin d'apparaître dans le cadre formalisé de l'exception légale, les usages "descriptifs" ne sont pas pour autant ignorés par le droit français qui les appréhende d'une part sous l'angle de l'atteinte à un droit de marque antérieur; d'autre part sur le terrain de sa validité.

1. Principe d'admission de l'usage d'indications concernant les caractéristiques des produits et services

Les usages d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services, ne sont pas reconnus en tant que tels par le droit français au titre des limitations au monopole du titulaire.

La jurisprudence qui relève que le signe a été employé pour décrire les sensations que procure un parfum⁵², une caractéristique d'un masque ou des ampoules de produit cosmétique⁵³ se place néanmoins sous le visa plus général de l'usage de la marque dans

⁵¹ CJCE, aff: C-17/06, Céline SARL c/ Céline SA.

⁵² CA Paris, 27 mai 1998, Balenciaga / Beauté Créateurs - "TALISMAN".

⁵³ TGI Paris, 2 février 2005, Laboratoires Asepta / Temt Laboratories et CA Paris, 17 novembre 2006, Laboratoires Asepta / Beauté Créateurs - "COUP D'ECLAT".

un sens commun (ou encore un usage non effectué à titre de marque) pour conclure à l'absence d'atteinte⁵⁴.

2. Conditions d'admission de l'utilisation d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services

L'utilisation d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services est autorisée à certaines conditions:

2.1 Les termes employés doivent être véritablement descriptifs

Un signe est considéré descriptif lorsqu'il est utilisé pour désigner une des caractéristiques du produit ou du service, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, ou l'époque de production.

Ont ainsi été jugées descriptives les dénominations "Cure Silhouette" pour des substances liées à l'amaigrissement⁵⁵ et "tuocha" désignant une variété particulière de thé⁵⁶.

Le titulaire de marque ne peut, dans cette hypothèse, s'opposer à l'utilisation de son signe par des concurrents pour désigner leurs propres produits ou services.

De même, les termes usuels employés pour vanter les caractéristiques du produit ou du service doivent rester à la libre-disposition.

Le signe "Fresh Water" déposé par Lancôme ne saurait constituer l'imitation des marques "Eau Fresh" et "Eau Fresh De Bogart", dans la mesure où le vocable "Fresh", en ce qu'il évoque la sensation de fraîcheur que procure l'eau de toilette ou les produits de beauté et de soin auxquels il s'applique doit rester libre de droits⁵⁷.

Les mots "Ultra Doux" décrivent une qualité particulière et déterminante du produit pour des shampoings et leur emploi ne saurait être réservé à un seul acteur du marché⁵⁸.

L'adjonction de l'adjectif "grand" au substantif usuel et générique "chocolat" n'a pour fonction que de vanter la qualité du produit de sorte que l'expression "Grand Chocolat" prise isolément doit rester disponible⁵⁹.

"L'emploi du mot "Tendre" étant usuel dans le domaine alimentaire et notamment dans celui des produits laitiers, le consommateur perçoit immédiatement la qualité du beurre [...]". L'expression Beurre Tendre incluse dans la marque complexe reste donc disponible⁶⁰.

En revanche, le caractère simplement évocateur d'un signe s'oppose à son utilisation⁶¹.

2.2 Il ne doit pas s'agir de la création d'un mot nouveau ou d'une expression nouvelle

Le néologisme, doté d'une originalité nouvelle ne pourra pas être librement utilisé par les tiers.

⁵⁴ V. sur ce point, la question n° 9 sur les usages à titre de marque.

⁵⁵ Cass. Com., 12 juillet 2005 Teleshopping / Cooper Coopération Pharmaceutique.

⁵⁶ Cass. Com., 9 juillet 2002, China Yunnan Tea / Pagès.

⁵⁷ CA Paris, 27 novembre 2002, Lancôme Parfums et Beauté / Jacques Bogart.

⁵⁸ CA Versailles, 15 février 2001, Laboratoires Garnier / Laboratoires Nigy confirmée par Cass. Com., 18 février 2004.

⁵⁹ CA Paris, 23 février 2000, Nestlé / Soparind.

⁶⁰ CA Paris, 9 février 2000, Bridel / Sodima.

⁶¹ Cass. Com., 24 septembre 2003, Thomas Harrison / MB Thomann: ainsi la reprise du signe "le gommage des façades" constitue une contrefaçon bien que le signe soit devenu dans les milieux intéressés une désignation habituelle du produit considéré - aucune gomme n'entrant en action dans le procédé de traitement des façades.

Tel est le cas lorsque l'expression nouvelle est créée par la contraction de plusieurs mots existants:

Ainsi les néologismes "NUTRI RICHE" (perçu comme l'association des vocables "nutrition / nutritif" et de l'adjectif "riche")⁶² et "SANTNET" (composé des deux termes "santé" et "net")⁶³ présentent, compte tenu de leur modification inhabituelle syntaxique et sémantique, un caractère distinctif.

Ce sera également le cas lorsque la création procède de l'inversion de deux termes⁶⁴.

Lorsqu'une expression décrivant des caractéristiques du produit ou service est nouvelle et inusitée dans le langage courant du fait d'une syntaxe inhabituelle, sa reprise constitue une contrefaçon:

L'utilisation des termes Chèque Culture avec adjonction d'un terme banal "Lycéens" désignant la catégorie des personnes visées, est contrefaisante, la présence du logo et des termes Région Languedoc Roussillon n'y changeant rien⁶⁵.

S'agissant de la création d'un néologisme par dérivation - la Cour d'appel de Paris a jugé que l'argan étant un composant cosmétique reconnu, le consommateur percevra les termes "Argane" et "Argante" pour des produits à base d'huile d'argan comme une référence à la composition des produits."⁶⁶

2.3 Il peut s'agir d'une expression du langage courant

Une expression du langage courant reste disponible pour les concurrents s'il ne s'agit pas d'un usage à titre de marque et sous réserve qu'il soit conforme aux usages loyaux du commerce.

La marque "quoi de plus naturel ?" est valable, l'expression ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits laitiers et des substances diététiques. Elle doit en revanche rester à la disposition des tiers dès lors qu'elle est employée dans son acception courante et que l'usage qui en est fait est conforme aux usages loyaux du commerce⁶⁷.

2.4 Il peut s'agir d'une indication géographique mais non d'un nom de fantaisie

Les indications géographiques peuvent être librement utilisées en ce qu'elles désignent la provenance des produits ou des services visés.

Le vocable "Lansac" servant à désigner le lieu de production du vin, les titulaires de la marque "Domaine Grand Mas de Lansac" à son adoption par un autre producteur comme élément d'une marque complexe⁶⁸.

Les termes "Farigoule" et "Farigoulette" désignent une liqueur provençale, leur utilisation pour indiquer la provenance régionale du produit doit rester disponible⁶⁹.

Le nom d'une collectivité territoriale doit également rester disponible pour des entreprises qui exercent leurs activités sur son territoire⁷⁰.

⁶² CA Paris, 1er juin 2005, Lancôme Parfums et Beauté / Butress.

⁶³ Cass. Com., 31 mai 2005, Cegedim / Druart et Santnet.

⁶⁴ CA Dijon, 28 octobre 2003, Charmhotel/ Charme Hotel: le fait d'avoir accolé les deux termes "charme" et "hôtel" dans un ordre différent de l'ordre normal et d'avoir supprimé le "de" et le "e" de charme aboutit à la création d'un nouveau mot sans signification et ne comportant indépendamment du service hôtelier proprement dit aucun renseignement sur les services spécifiques offerts.

⁶⁵ CA Montpellier 26 octobre 2004 "Chèque Culture/Chèque Languedoc Roussillon"; CA Paris, 19 octobre 2005 J J Valognes/Coratella; CA Montpellier, 6 janvier 2003, "Midi Façade/Midi Façade Gard".

⁶⁶ CA Paris, 20 octobre 2006, Pierre Fabre / Halil Katib.

⁶⁷ CA Paris, 18 mai 2005, Laiteries Saint Hubert / Senoble.

⁶⁸ CA Aix en Provence, 10 janvier 2006, "Domaine Grand Mas de Lansac / Domaine de Lansac".

⁶⁹ CA Chambéry, 21 janvier 2004, "Farigoule/ Farigoulette".

⁷⁰ TGI Paris, 11 octobre 2006, "Ville de Paris / Paris Nord Services".

Lorsque le nom géographique ne constitue pas une indication de provenance, sa reprise constitue une contrefaçon:

La ville de DIVONNE n'ayant pas assis sa réputation sur les activités de jeux et de loisirs, la marque semi figurative Domaine de Divonne désignant une société touristique thermale et hôtelière de Divonne est contrefaite par les dénominations "Casino de Divonne" ou "Casino- Divonne"⁷¹.

L'adoption de la dénomination géographique Byblos pour désigner des services d'hôtellerie et de restauration, sans lien avec le lieu géographique, présente un caractère de fantaisie amplement arbitraire, et sa reprise constitue une contrefaçon⁷².

- 6) *L'usage de la marque d'un tiers pour indiquer la compatibilité d'un produit est-il autorisé dans le cadre de votre législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances? Est-ce que n'est autorisé que l'usage de la marque verbale d'un tiers dans une écriture ordinaire ou en lettres neutres ou bien aussi l'usage du logo ou de la marque d'un tiers dans un format d'écriture spécifique?*

Issue de la transposition de l'article 6 de la directive CE du 21 décembre 1988, une limitation au droit du titulaire de la marque est instituée à l'article L.713-6 b) du CPI.

1. L'exception prévue à l'article L.713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle

L'article L. 713-6 b) dispose que:

"L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme:

- b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite".*

L'exception existait déjà sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 puisque l'article 422-2° du Code Pénal disposait déjà que: *"l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable".*

2. Les conditions pour faire jouer l'exception légale

S'agissant d'une exception au monopole du titulaire de la marque, elle doit être interprétée strictement⁷³.

L'article L.713-6 b) pose trois conditions essentielles:

- 2.1 L'usage doit concerner l'indication de la destination d'un produit ou service

L'exception n'est pas limitée aux produits accessoires ou pièces détachées⁷⁴. L'usage de la marque d'autrui peut également concerner un service⁷⁵.

L'usage doit concerner la destination du produit et non pas son origine. C'est ainsi que l'usage par la société Tyc du terme "Valeo System", à côté d'un projecteur destiné aux véhicules Opel Vectra, ne désigne pas la destination des projecteurs qui

⁷¹ TGI Paris, 21 juin 2002, "Domaine de Divonne /Casino de Divonne".

⁷² CA Paris, 25 février 2004 Kero / Le Byblos.

⁷³ TGI Paris, 13 juil. 2006.

⁷⁴ CJCE, 17 mars 2005, aff.: C-228/03, Gillette.

⁷⁵ CJCE, 23 février 1999, aff.: C-63/97, BMW.

serait Opel ou Vectra mais renvoie à un système commercialisé par Valéo. La société Tyc ne peut donc bénéficier de l'exception⁷⁶.

Par ailleurs, l'usage doit indiquer la destination du produit et non constituer une accroche commerciale⁷⁷.

2.2 L'usage doit constituer une référence "nécessaire" pour indiquer cette destination.

Le critère appliqué par les tribunaux français est celui de l'arrêt GILLETTE: 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 afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.

L'usage n'est pas nécessaire lorsqu'il existe d'autres moyens d'informer le public. C'est ainsi que l'usage, par les fabricants de médicaments génériques, de la marque du médicament de base n'est pas nécessaire pour identifier le médicament auprès des pharmaciens car il est possible de se référer, dans le domaine pharmaceutique, à la D.C.I., désignant le principe actif du médicament⁷⁸.

Toutefois, la Cour de Paris a laissé entendre que le bénéfice de l'exception pourrait être accordé s'il était établi qu'il existe plusieurs spécialités princeps ou de référence à visées thérapeutiques différentes pour la seule DCI en cause de sorte que la référence à la spécialité connue sous la marque serait justifiée pour indiquer la destination du médicament générique.

N'a pas non plus été jugée nécessaire la reproduction par un magazine de jeux des marques LOTO et des marques figuratives de la Française des jeux⁷⁹.

Au contraire, il y a référence nécessaire à la marque d'autrui lorsqu'une société (OVERTURE) propose à des annonceurs de réserver des mots clefs correspondant à des marques d'autrui (marques du groupe ACCOR) sur son site de recherche en rapport avec les produits qu'ils proposent, dès lors que l'annonceur utilise le mot clef pour fournir réellement des services authentiques (réservation de chambre d'hôtels du groupe ACCOR en ligne) et qu'il n'utilise pas la marque comme simple marque d'appel pour des produits concurrents⁸⁰.

2.3 L'usage ne doit pas générer un risque de confusion et plus généralement ne doit pas porter atteinte aux droits du titulaire de la marque

Cette disposition résulte de la transposition de l'article 6 c) de la directive du 21 décembre 1988 laquelle autorise l'usage de la marque d'autrui comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit à la condition que cet usage soit *"conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale."*

Les tribunaux tiennent compte des circonstances concrètes de l'usage de la marque d'autrui.

Sont ainsi systématiquement sanctionnés les actes d'usage du signe qui ont pour effet d'accréditer l'existence d'un lien avec l'entreprise du titulaire de la marque antérieure. Par exemple, la référence à la marque SAGEM faite sur des emballages de cartouches d'encre compatibles de la société Pélikan - bien que qualifiée de

⁷⁶ TGI Paris, 28 janvier 2005.

⁷⁷ Cass. Com., 28 avril 2004, LOTO; CA Paris, 12 septembre 2001.

⁷⁸ CA Paris, 3 mai 2006.

⁷⁹ Cass. Crim., 18 mai 1999.

⁸⁰ CA Versailles, 2 novembre 2006.

référence nécessaire en l'espèce - a été sanctionnée en raison de la mise en exergue de la marque SAGEM sur le packaging, incitant le consommateur à penser qu'il existait des accords particuliers entre les deux entreprises⁸¹.

Dans le même esprit, un réparateur indépendant spécialisé en véhicules Porsche, a été condamné pour l'utilisation surmultipliée du blason "Porsche" sur son site Internet, "créant l'apparence d'un lien commercial (avec le titulaire de cette marque), qui n'existe pas"⁸².

Sont également dans le collimateur du juge, les usages du signe de nature à tirer indûment profit de l'image de la marque d'autrui, c'est-à-dire de sa renommée ou de son caractère distinctif. Il en va ainsi lorsqu'un tiers, qui utilise une marque en tant que référence nécessaire, en profite pour reproduire également les caractéristiques principales du packaging des produits proposés par le titulaire.

La société Monoprix s'est par exemple vue condamnée, sur le terrain de la concurrence déloyale, pour avoir repris une combinaison de couleurs très proche de celle du packaging des lames de rasoir "Gillette Sensor" pour proposer à la vente ses lames compatibles sous la marque "Country", se plaçant ainsi dans le sillage du titulaire en profitant indûment de ses investissements publicitaires⁸³.

Les actes d'usage qui portent préjudice à l'image de la marque d'autrui sont également passibles de sanction. Il en va ainsi, notamment, lorsque les articles présentés comme compatibles avec la marque citée en tant que référence nécessaire se révèlent défectueux ou de piètre qualité. La société Pélikan a ainsi, été condamnée - sur le terrain de la concurrence déloyale - pour s'être prévalu au plan promotionnel d'une "compatibilité complète" avec les copieurs SAGEM, alors qu'un test démontrait que tel n'était pas le cas⁸⁴.

De même, le juge a considéré, dans l'affaire Porsche, que la réservation par un tiers des noms de domaine www.specialiste-porsche.com, et www.specialiste-porsche.fr, était de nature à "affaiblir l'image de la société Porsche" du fait d'une "perte de crédibilité auprès de sa clientèle", dans la mesure où le consommateur qui croyait se connecter à un site officiel était en réalité dirigé sur un site indépendant de vente de véhicules d'occasion⁸⁵.

3. La portée de l'exception légale.

La loi ne précise pas si, dans le cadre de cette exception, l'autorisation d'utiliser la marque d'autrui vaut uniquement pour la marque verbale ou également pour les marques figuratives/verbales stylisées. Il appartient par conséquent au juge de déterminer, au cas par cas, si l'usage par un tiers de marques figuratives/verbales stylisées est ou non justifié au regard de l'article L.713-6 b).

Certaines décisions permettent de considérer que l'usage des telles marques ne rentre *a priori* pas dans le champ de l'exception dans la mesure où:

- d'une part, cet usage ne serait pas absolument nécessaire, la mention de la marque verbale -à condition qu'il en existe une- pouvant suffire à informer le public concerné,
- et d'autre part, cet usage accentuerait le risque de confusion sur l'origine du produit et l'existence d'un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque.

⁸¹ TGI Paris, 13 juillet 2006, Sagem / Pélikan.

⁸² CA Paris, 8 septembre 2004, Sport Auto galerie / Porsche France.

⁸³ Cass. Com., 3 juillet 2001, Gillette Company / Monoprix.

⁸⁴ TGI Paris, 13 juillet 2006, précité.

⁸⁵ CA Paris, 8 septembre 2004, précité.

Ainsi, l'usage du blason Porsche et de la marque 911 par une société vendant des véhicules Porsche et des pièces détachées et accessoires Porsche a été jugé contrefaisant⁸⁶. De même, la Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait accordé le bénéfice de l'exception de l'article L.713-6 b) à un revendeur de pièces détachées Peugeot, pour n'avoir pas recherché si les conditions d'usage de la marque Peugeot excluaient tout risque de confusion et notamment pour ne s'être pas expliqué sur les reproductions des marques figuratives Peugeot et du lion stylisé⁸⁷.

7) *L'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers est-il autorisé par la législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances?*

La loi française n'envisage pas expressément, au titre des limitations apportées au monopole de droit du titulaire, l'usage de la marque par un tiers, effectué à titre décoratif.

La jurisprudence a longtemps exclu une telle exception mais tend actuellement à revenir sur sa position, sous l'influence des juridictions communautaires.

1. Position traditionnelle des juridictions françaises

Traditionnellement, en droit français, le délit de contrefaçon de marque est constitué dès lors que le signe enregistré ou un signe prêtant à confusion avec celui enregistré est apposé sur un produit visé dans l'enregistrement ou un produit similaire.

La fonction exercée par le signe n'est pas prise en compte: peu importe que le signe ainsi apposé exerce la fonction essentielle d'indication d'origine ou une autre fonction comme celle assignée au décor d'un produit.

L'utilisation d'une marque reproduite ou imitée à des fins décoratives ou prétendues comme telles n'est pas reconnue comme étant de nature à échapper au droit du titulaire de la marque.

Ainsi la Cour d'Orléans a-t-elle jugé dans un arrêt du 23 novembre 1972 que l'utilisation par un marchand de chaussures, pour décorer la vitrine de son magasin, d'un tissu portant différents motifs parmi lesquels figurait une marque déposée ("JAMES BOND 007"), constituait une contrefaçon de cette marque.

Plus récemment, la Cour d'Appel de Besançon a adopté la même position dans un arrêt du 20 avril 2004 à propos d'un jouet consistant dans un circuit de voitures, reprenant à titre d'enseigne sur la station de lavage miniature, un graphisme d'éléphant de couleur bleue s'arrosant avec sa trompe, dont la cour a estimé qu'il constituait une atteinte à la marque figurative portant sur ce même graphisme (déposée notamment pour les jeux et jouets), et non pas un simple accessoire décoratif.

2. Evolution récente sous l'influence de la jurisprudence communautaire

La jurisprudence française tend actuellement à revenir sur sa position, notamment sous l'influence des décisions rendues par les juridictions communautaires qui écartent la contrefaçon lorsque le signe incriminé est utilisé à d'autres fins que de garantir la provenance du produit.

Tel est notamment le cas de l'arrêt Hölterhoff qui exclut le cas de l'usage d'une marque à des fins descriptives⁸⁸ ainsi que de l'arrêt ADIDAS⁸⁹ selon lequel la contrefaçon n'est pas constituée dans le cas où le public perçoit un signe apposé sur un produit, exclusivement comme une décoration, sans établir aucun lien avec une marque enregistrée.

⁸⁶ CA Paris 8 septembre 2004, précité.

⁸⁷ Cass. Crim., 6 novembre 2001.

⁸⁸ CJCE, 14 mai 2002, aff: C-/200.

⁸⁹ CJCE, 23 octobre 2003, aff: C 408-01.

On peut se demander si dans une telle hypothèse, il s'agit véritablement de l'usage de la marque d'un tiers à titre décoratif dans la mesure où précisément, le juge est amené le cas échéant, à retenir que le graphisme argué de contrefaçon n'est pas perçu comme une marque apte à désigner des produits ou des services, mais seulement et exclusivement comme une décoration.

Cette situation n'apparaît pas pour l'instant, avoir donné lieu à un grand nombre de décisions des tribunaux français.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est prononcé sur cette question dans un jugement du 2 mars 2004 à propos de la marque dite "vignette sourire" de Monsieur LOUFRANI.

Il a ainsi retenu que la reproduction d'un visage souriant stylisé sur le site de YAHOO constituait *"un véritable signe d'écriture utilisé dans sa fonction signifiante et courante, à savoir représenter un visage souriant, ce qui exclut tout risque de confusion pour un consommateur moyen qui ne peut rattacher ces signes à un quelconque service ou produit désigné par les marques de Monsieur LOUFRANI..."*⁹⁰.

Sans explicitement caractériser cet usage comme étant purement décoratif, le tribunal écarte néanmoins la contrefaçon en se fondant sur l'usage du signe (figuratif) à des fins d'illustrations, étrangères à la fonction de désignation de produits ou services.

On peut également citer l'arrêt du 14 décembre 2004 rendu par la Cour d'Appel de Colmar⁹¹ statuant sur une demande d'interdiction à titre provisoire en matière de marque, qui a jugé, à propos des marques figuratives de la société PUMA (représentant diverses formes de cônes apposés à l'horizontal sur le flanc des chaussures) que l'action au fond en contrefaçon n'apparaissait pas sérieuse au motif que la société PUMA n'établissait pas le lien que ferait le public entre les empièchements décoratifs apposés sur les flancs des chaussures arguées de contrefaçon, et ses marques figuratives.

Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg statuant au fond sur la même action en contrefaçon, a adopté une position plus nuancée dans son jugement du 31 janvier 2005.

Rappelant que le délit de contrefaçon est constitué si *"du fait du degré de similitude entre la marque et le signe litigieux, le public établit un lien entre eux, ceci à moins que le signe ne soit exclusivement perçu comme une décoration"*, le tribunal écarte le grief de contrefaçon pour un certain nombre de modèles incriminés dont il considère qu'ils comportent des éléments jugés décoratifs qui se distinguent nettement des marques invoquées.

Il retient en revanche le caractère contrefaisant d'autres modèles en prenant soin de préciser que pour ces modèles jugés contrefaisants: *"il n'est aucunement établi que le consommateur perçoit les empièchements en cause exclusivement comme un élément décoratif"*.

Le principe admis en théorie par les juridictions françaises, selon lequel la perception d'un signe à titre exclusivement décoratif exclut la contrefaçon n'est pas fréquemment retenu en pratique, si ce n'est dans des cas où le signe incriminé est suffisamment éloigné de la marque invoquée.

Il semble néanmoins que la jurisprudence évolue dans un sens plus favorable à la prise en compte de la finalité de l'usage du signe, notamment dans le cas de l'usage d'un élément figuratif identique ou très proche du signe enregistré⁹² qui prêterait à confusion s'il était utilisé comme un signe distinctif de l'origine et non pas comme un élément décoratif consubstantiel au produit.

⁹⁰ PIBD n° 788 III -361.

⁹¹ Inédit.

⁹² V. aff. LOUFRANI.

- 8) *L'usage de termes descriptifs est-il autorisé indépendamment du fait que ce soit dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux ou bien dans un contexte de concurrence déloyale? Si l'usage descriptif de la marque d'un tiers n'est autorisé que dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux, quels sont les exemples typiques d'usages qui ne seraient pas considérés comme effectués dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux?*

Conformément aux guidelines, notre groupe français retient une conception large de la notion d'"usage descriptif" de la marque d'un tiers^{93/94}.

1. Champ de l'exigence de conformité aux usages honnêtes et loyaux

L'usage de termes descriptifs identiques ou similaires à la marque d'un tiers n'est pas subordonné à une condition de respect d'usages honnêtes et loyaux.

L'article 6 paragraphe 1, sous b), de la directive prévoit que le droit de marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage "*d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation de service ou à des caractéristiques de ceux-ci*", pour autant "*que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale*" (dernière phrase). L'article L. 713-6 du CPI ne reprend pas cette disposition: la question de l'usage d'indications descriptives est appréhendée sur le terrain des conditions d'atteinte à la marque⁹⁵.

En conséquence, le droit français ne subordonne pas l'emploi de termes descriptifs identiques ou similaires à une marque enregistrée à une exigence de respect d'usages honnêtes et loyaux.

1.2 L'utilisation d'un nom patronymique identique ou similaire à une marque enregistrée et l'utilisation de la marque d'un tiers à titre de référence nécessaire sont implicitement soumises à une condition de respect d'usages honnêtes et loyaux

Les autres limitations prévues par la directive en son article 6 paragraphe 1, sous a) et c), se retrouvent au sein de l'article L.713-6 du CPI, lequel dispose:

"L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme:

- *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*
- *référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.*

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite".

Si la notion transversale de conformité aux "*usages honnêtes en matière industrielle et commerciale*" n'est pas expressément reprise, le groupe français considère qu'elle influence très profondément l'esprit de l'article L.713-6.

⁹³ Voir question n° 2.

⁹⁴ Sont traités dans le cadre de cette question, l'usage de termes descriptifs identiques ou similaires à une marque déposée, mais aussi l'emploi de la marque d'un tiers à titre de référence nécessaire, de même que l'utilisation d'un nom patronymique identique ou similaire à une marque enregistrée à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

⁹⁵ Voir supra, question n° 5.

Tout d'abord, l'exigence de bonne foi dans l'utilisation de son nom patronymique à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, a pour effet de prévenir tout comportement frauduleux voire - plus largement - tout agissement tendant à profiter indûment de la situation de coexistence avec la marque enregistrée⁹⁶.

Dans la même optique, l'obligation imposée à l'utilisateur de la marque d'un tiers à titre de référence nécessaire d'éviter toute confusion quant à l'origine des produits et services traduit une volonté d'empêcher que l'exception légale ne serve de justification à des comportements abusifs, de nature à porter atteinte à la fonction distinctive de la marque citée⁹⁷.

Enfin, la précision finale de l'article L.713-6, paragraphe 1 - "*si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite*" - ne peut que s'interpréter à la lumière de la dernière phrase de l'article 6 paragraphe 1, de la directive, c'est-à-dire de l'exigence de conformité aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, et de l'obligation de loyauté vis-à-vis des droits du titulaire qui en découle aux dires de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg⁹⁸.

2. Portée de l'exigence de conformité aux usages honnêtes et loyaux

Il ressort assez nettement du contentieux français⁹⁹ que les devoirs mis à la charge de l'utilisateur de la marque d'autrui sont des *obligations négatives*, à savoir:

- ne pas accréditer l'existence d'un lien avec l'entreprise du titulaire
- ne pas tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque utilisée
- ne pas porter préjudice à la renommée de la marque antérieure.

Aussi le groupe français considère-t-il que l'encadrement de l'usage de la marque d'autrui proposé par l'article L.713-6 correspond, en substance, aux critères posés par la Cour de Justice dans l'interprétation de la notion transversale de conformité aux usages honnêtes et loyaux.

Le juge français n'a en revanche jamais consacré de véritable *obligation positive* à la charge de l'utilisateur du signe d'autrui¹⁰⁰.

3. Sanction de la non-conformité aux usages honnêtes et loyaux

Le juge français sanctionne au titre de la contrefaçon, les actes d'usage de la marque d'autrui de nature à accréditer l'existence d'un lien avec l'entreprise du titulaire, sans doute parce que de tels agissements portent atteinte à la fonction essentielle de la marque¹⁰¹.

⁹⁶ Voir nos développements sous la question n° 4.2.

⁹⁷ Voir nos développements sous la question n° 6.3.

⁹⁸ Sur les contours de l'obligation de loyauté, voir principalement CJCE, 23 février 1999, BMW (aff. C-63/97); CJCE, 17 mars 2005, Gillette (aff. C-228/03).

⁹⁹ Voir nos réponses aux questions n° 4.2 et n° 6.3.

¹⁰⁰ Sur ce point toutefois, une évolution pourrait s'amorcer dans l'hypothèse où la Cour de Justice suivrait les conclusions présentées par l'Avocat général Sharpston dans l'affaire Céline, sur question préjudicielle de la Cour d'appel de Nancy. Madame Sharpston estime en effet que l'obligation de loyauté implique une obligation de diligence raisonnable vis-à-vis des intérêts du titulaire. Il en découlerait, par exemple, un impératif de vérifier si la dénomination sociale, le commercial ou l'enseigne qu'on choisit pour exercer une activité n'est pas identique ou similaire à une marque antérieure. Plus fondamentalement encore, il en résulterait une obligation de contacter le titulaire de la marque pour susciter sa réaction. Conclusions de Madame l'Avocat général Sharpston présentées le 17 janvier 2007, Céline SARL / Céline SA (aff. C-17/06), point 54 à 60.

¹⁰¹ TGI Paris, 13 juillet 2006, Sagem / Pélikan; CA Paris, 8 septembre 2004, Sport Auto galerie / Porsche France, tous deux précités.

Au-delà des comportements purement contrefaisants, les actes d'usage qui profitent indûment de la valeur économique de la marque ou lui porte préjudice sont appréhendés sur le terrain de la responsabilité civile, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire¹⁰².

Classiquement, le cumul d'une condamnation au titre de la contrefaçon et de la responsabilité civile est possible, dès lors que des faits distincts sont invoqués. Une telle situation n'est pas exceptionnelle dans le contentieux de la référence nécessaire¹⁰³.

- 9) *Les types mentionnés ci-dessus d'usages descriptifs ne constituent-ils des limitations au droit des marques, au motif qu'ils ne seraient pas considérés comme "usages en tant que marque" ou sont-ils exemptés spécifiquement indépendamment d'un usage en tant que marque?*

En dehors du cadre formalisé de l'exception légale (Article L. 713-6 du CPI), l'usage par un tiers du signe protégé en tant que marque n'est pas admis par la jurisprudence française: les décisions qui limitent les droits du titulaire de marque lorsque l'usage mis en cause est un usage de nature descriptive, justifient cette limitation au motif qu'il ne s'agit pas d'un usage à titre de marque.

Deux catégories peuvent être identifiées:

- la dénomination dont l'usage est mis en cause ne constitue pas un usage à titre de marque, c'est-à-dire un usage pour désigner l'origine d'un produit ou d'un service.
 - que la marque soit ou non distinctive, la dénomination ou l'expression mise en cause est utilisée, non pas pour désigner un produit, mais dans son sens habituel et souvent en association avec une autre marque, pour désigner une caractéristique.
1. Tel est le cas d'une part, lorsque la dénomination constitue à la fois la marque et la dénomination sociale de l'entité visée - les tribunaux considérant que l'usage est effectué aux fins de désignation de cette entité et non à titre de marque¹⁰⁴.

Le raisonnement suivi est que:

- l'usage mis en cause n'est pas effectué pour désigner des produits ou services, il s'agit d'un usage polémique étranger à la vie des affaires (jeboycottedanone.com ou d'un usage "qui n'avait pas pour finalité ou pour objet de commercer" (sos.victimescréditagricole.org);
- l'entité ne peut être désignée que par son nom;
- la désignation de cette entité s'inscrit dans le cadre de l'application du principe de la liberté d'expression et du droit à l'information.

Une décision plus ancienne de la Cour d'appel de Paris dans une affaire opposant les stations de radio NRJ et Europe 2¹⁰⁵, ne va cependant pas dans le même sens et conclue à la contrefaçon de la marque "NRJ" de la dénomination "ANTINRJ" sous la forme d'un *line hypertexte*. Le débat contradictoire s'était cependant attaché à la question du dénigrement et de la diffamation.

2. D'autre part, lorsque la dénomination est utilisée dans un sens habituel ou en association avec une autre marque pour désigner une caractéristique du produit ou du service, les juridictions écartent les griefs de contrefaçon:

¹⁰² Cass. Com., 3 juillet 2001, Gillette Company / Monoprix.

¹⁰³ Voir notamment les affaires Sagem / Pélikan et Sport Auto galerie / Porsche France, précités.

¹⁰⁴ V. les affaires "SOS victimescréditagricole.org", CA Aix en Provence, 3 octobre 2005, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence c. Georges Pons et "jeboycottedanone.com", CA Paris, 30 avril 2003, Olivier M., Réseau Voltaire c. Cie Gervais Danone, Groupe Danone).

¹⁰⁵ CA Paris, 19 septembre 2001, NRJ et J-P B. c. Europe 2 Communication.

Ainsi, les termes "MURS A L'ANCIENNE"¹⁰⁶, "BRONZ' EXPRESS"¹⁰⁷, "MILLENIUM"¹⁰⁸, "MES FINANCES"¹⁰⁹, "QUOI DE PLUS NATUREL"¹¹⁰ sont utilisés dans un sens commun et ne constituent pas un usage à titre de marque.

Certaines affaires ont opposé un droit de marque à un usage, comme titre de film, nom de vidéo, nom d'une manifestation, titre de journal:

La marque "LE SUBSTITUT"¹¹¹ protégée pour la production de spectacles a été opposée au titre de film "The Substitute". Dans ce film, le personnage principal était un "remplaçant" soit en anglais un "substitute" et pour cette raison il a été considéré que le titre "The Substitute" a été utilisé dans son sens usuel.

La marque TOUT PEUT ARRIVER notamment protégée pour des programmes audiovisuels, a été opposée au film ayant pour titre "Tout peut arriver".

La contrefaçon a été rejetée aux motifs qu'il n'y avait "pas d'atteinte aux fonctions de la marque et notamment sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur la provenance du produit"; que le "titre du film TOUT PEUT ARRIVER désigne et identifie l'œuvre cinématographique ... mais ne s'applique à un produit ou à un service", il "n'individualise pas ses supports mais l'œuvre elle-même"¹¹².

Le coffret vidéo "Les histoires extraordinaires du Tour de France" n'a pas été considéré comme contrefaisant la marque verbale TOUR DE FRANCE, car il s'agissait d'un usage du terme "dans son sens courant" pour désigner l'événement sportif mondialement connu.

De même, le titre de journal "Le journal des jeunes à Paris" n'est pas la contrefaçon de la marque JEUNE A PARIS protégée pour l'édition de magazine car cette expression est prise dans son "acceptation courante"¹¹³.

10) *Si votre législation sur les marques admet d'autres types d'exceptions basées sur l'usage descriptif, qui n'ont pas été évoqués ci-dessus, vous êtes priés de fournir des explications complémentaires.*

Il n'existe pas d'autres exceptions fondées sur l'usage descriptif en dehors des hypothèses précédemment envisagées.

11) *Votre législation sur les marques prévoit-elle une exception fondée sur un usage antérieur? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

On ne peut en principe déposer comme marque un signe sur lequel il existe un droit antérieur constitué au profit d'un tiers.

L'article L.711-4 du CPI dispose qu'une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne, peuvent antérioriser une marque à la condition que soit établi un risque de confusion et même un rayonnement sur le territoire national s'agissant du nom commercial et de l'enseigne.

¹⁰⁶ CA Paris, 17 mars 2000, SARM Distribution c. Maître E.Douhaire, Ste Seni.

¹⁰⁷ CA Paris, 19 octobre 2001, Académie scientifique de beauté c.1/ Biotherm distribution et compagnie 2/ L'Oréal Parfums et beauté de France 3/ Laboratoires Garnier et compagnie Bronz'beauté express et Express bronzeur.

¹⁰⁸ CA Paris, 28 mai 2003, M. Van Goeye c.1/ Millénaire Tabac Millenium (MTM) 2/ SEITA 3/ Philip Morris.

¹⁰⁹ CA Paris, 12 novembre 2003, M. Pointeau c. Les Echos.

¹¹⁰ CA Paris, 18 mai 2005, Société des Laiteries Hubert Triballat c. Senoble France.

¹¹¹ CA Paris, 29 septembre 2000, Oppening Production c. Monsieur R. Sebag.

¹¹² CA Paris, 25 janvier 2006, Planète Prod c. Warner Bros France.

¹¹³ TGI Paris, référé, 28 février 2003, Studyrama c. Mairie de Paris.

Dans la négative, l'utilisateur du droit antérieur pourra dans certaines limites invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.713-6 du CPI qui autorise la coexistence entre le nom commercial, la dénomination ou l'enseigne et la marque postérieure:

"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 [...] antérieure à l'enregistrement [...]".

Il pourra continuer d'utiliser ces signes distinctifs sans que le titulaire de la marque déposée postérieurement puisse s'y opposer.

Ces dispositions dérogatoires doivent cependant être interprétées restrictivement. Elles organisent une coexistence, sous trois conditions: la bonne foi (condition légale), l'absence de risque de confusion (condition posée par la jurisprudence) et le fait pour l'homonyme d'exercer personnellement le commerce¹¹⁴.

1. Signes distinctifs concernés par l'exception

La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l'exemption.

Le signe doit être utilisé à titre d'enseigne, nom commercial ou dénomination sociale.

L'exploitation du signe par une société du même groupe ne suffit pas à établir la réalité de cet usage¹¹⁵.

Lorsqu'il s'agit du nom commercial, l'utilisateur doit établir que la dénomination qu'il invoque désigne effectivement l'entreprise¹¹⁶.

L'exception d'usage antérieur fondée sur un nom commercial, une enseigne ou une dénomination sociale ne s'étend pas au nom de domaine.

Un tiers peut continuer d'utiliser le signe "Pra-loup" comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne non obstatant le dépôt à titre de marque. En revanche, ce privilège n'est pas applicable au titulaire du nom de domaine <Praloup.net>, déposé antérieurement - ce nom de domaine n'étant en effet ni la dénomination sociale, ni le nom commercial ni l'enseigne de son titulaire au sens de l'article L. 713-6 du CPI¹¹⁷.

2. La preuve de l'usage antérieur

L'exception posée par l'article L. 713-6 a) du CPI sous-tend l'existence d'un usage antérieur public et continu du signe.

Si l'existence d'une enseigne ne peut faire échec au dépôt postérieur d'une marque portant sur le même signe distinctif, un usage régulier antérieur peut conférer à son propriétaire le droit de conserver cette enseigne pour un usage limité au magasin qu'elle désigne¹¹⁸.

Il y aura coexistence d'une enseigne et d'une marque portant sur le même signe.

En l'espèce, la société S.A.M ne justifiait pas de l'appropriation de l'enseigne Kenzo par un usage constant et reconnu à la date du dépôt de la marque Kenzo.

¹¹⁴ CA Paris, 4 juillet 2001, "Gruss".

¹¹⁵ CA Paris, 18 novembre 2005, AKTIV Kapital France c/ Olympia Capital Management.

¹¹⁶ Cass. Com., 25 avril 2006, Patrice Guyard et Jean-Paul Guyard c/ Fox Media: l'usage antérieur du nom commercial n'est pas établi lorsque le signe invoqué - "Casting" désigne des manifestations de défilés et de concours de mannequins et non l'entreprise elle-même.

¹¹⁷ CA Aix en Provence, 30 mars 2006, Commune d'Uvernet Fours c/ Alp'azur.

¹¹⁸ CA Lyon, 9 juillet 1990, S.A.M c/ Kenzo.

En revanche, le titulaire de la marque "Tour d'argent" qui établit une exploitation ininterrompue depuis 1845 prive l'exploitant de l'enseigne créée en 1937 du bénéfice d'en conserver l'usage¹¹⁹.

Il se déduit de l'article L. 712-1 du CPI que les droits nés de la marque remontent à la date du dépôt, sauf dispositions particulières.

Ainsi l'usage antérieur invoqué au titre de l'article L.713-6 du CPI doit être commencé avant la date du dépôt de la marque et non pas celle de l'enregistrement¹²⁰.

3. Utilisation du patronyme homonyme à titre personnel

L'utilisation du patronyme homonyme doit être personnelle.

Le cessionnaire du droit de déposer le nom d'un tiers à titre de marque n'est donc pas recevable à invoquer un droit sur le nom qui lui est cédé¹²¹.

La Cour d'appel de Paris a, le 10 juillet 1986, dans une affaire Rothschild, jugé que la société autorisée dans les statuts à utiliser le nom commercial Alfred de Rothschild, ne peut pas revendiquer l'exception de l'article L.713-6-a).

4. La coexistence des signes

4.1 En l'absence d'un risque de confusion

Il a été reconnu au titulaire d'une enseigne de rayonnement purement local le droit de continuer à l'utiliser non obstat le dépôt postérieur d'une marque portant sur le même signe mais il lui a été interdit de créer de nouvelles enseignes (pour de nouvelles agences)¹²².

L'action en contrefaçon et en concurrence déloyale formée par les appelants fondée sur la marque Blue Elephant à l'encontre de la société Le Zénon ne saurait prospérer dès lors que cette société a un droit sur l'enseigne Eléphant Bleu antérieur au dépôt de la marque internationale¹²³.

Les signes n'étant pas source de confusion, ils peuvent coexister par application de l'article L.713-6 du CPI.

4.2 En présence d'un risque de confusion

L'article L. 713-6 du CPI ajoute que le titulaire de la marque peut demander que pareille utilisation soit interdite ou limitée si elle "porte atteinte à ses droits".

Pour prétendre interdire ou limiter l'usage du nom commercial antérieur (en l'espèce, aco), le titulaire de l'enregistrement doit nécessairement rapporter la preuve que cet usage perturbe l'exploitation de sa propre marque (en l'espèce, ACO). Pour apprécier cette atteinte, il y a lieu de se placer non pas à la date de l'enregistrement de la marque mais à celle à laquelle la demande d'interdiction est formulée¹²⁴.

Dans cette affaire, une telle forme d'usage du nom commercial portait atteinte aux droits de la société intimée, le graphisme employé pour le nom commercial étant très proche de celui de la marque et la société intimée faisant apparaître en première page de sa brochure de présentation le sigle aco.

¹¹⁹ Cass. Com., 21 mars 2000, La Tour d'Argent c/ Epoux Mounier.

¹²⁰ CA Paris, 12 septembre 2003, U.E.F.A c/ European Unique Resource Organisation 2000.

¹²¹ TGI Paris, 27 juin 1984, Picasso.

¹²² CA Paris, 7 janvier 1988.

¹²³ CA Paris, 28 février 1997, Blue Elephant.

¹²⁴ CA Paris, 24 février 1999, A.C.O Association Conseil Organisation c/ Assurance Crédit de l'Ouest.

Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’interdire à la société appelante de faire usage du sigle ACO mais de le limiter comme suit: ACO en lettres majuscules séparées par un point avec sur la même ligne ou la ligne inférieure l’inscription des mots assistance conseil et organisation dans les mêmes caractères et proportions que les lettres A, C et O.

Dans le même sens, afin d’éviter la confusion entre le nom commercial “Domaine de Langaran” et les marques postérieures “Château de L’Engarran” et “Domaine de l’Engarran”, les juges ont condamné le titulaire du nom commercial à adjoindre son nom patronymique, le nom commercial devenant “Domaine de Morin Langaran”¹²⁵.

A propos des mesures de réglementation que peut prendre le juge à l’égard du signe antérieur à la marque:

L’article 6§2 de la directive 89/104/CE dispose que le droit de marque ne permet pas “d’interdire à un tiers l’usage [...] d’un droit antérieur de portée locale” sans prévoir de dérogation équivalente à celle prévue à l’alinéa 2 de l’article L.713-6 CPI.

Le droit national doit être interprété à la lumière de la directive qui doit quant à elle être interprétée par référence à l’accord ADPIC. Or, l’article 16§1 in fine de cet accord dispose que les droits tirés de l’enregistrement de la marque “ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant”.

La CJCE a interprété cette disposition “en ce sens que si le titulaire d’un droit relevant du champ d’application de l’accord ADPIC né antérieurement à celui de la marque avec lequel il est réputé entrer en conflit et qui lui permet d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque, une telle autorisation ne saurait être interdite en vertu du droit exclusif que confère la marque à son titulaire”¹²⁶.

Cette solution ne vaut cependant que si l’antériorité est constituée d’un nom commercial, qui seul entre dans le champ de l’accord ADPIC.

Le groupe constate une évolution dans la situation du droit antérieur qui revêtait traditionnellement un caractère presque absolu: les impératifs de sécurité juridique inclinent désormais les tribunaux à privilégier la marque postérieure enregistrée.

- 12) Si votre législation sur les marques prévoit d’autres limitations aux droits des marques qui n’ont pas été mentionnées ci-dessus, vous êtes invités à fournir des explications supplémentaires.

Il existe d’autres limitations au droit du titulaire de marque d’origine jurisprudentielle:

- Usage de la marque sur Internet

Cette question traditionnellement afférente à la compétence internationale des juridictions françaises constitue une autre illustration de la limitation du monopole du titulaire : le grief de contrefaçon ne saurait être retenu lorsque les produits couverts par la marque incriminée ne sont pas **disponibles** sur le territoire Français¹²⁷ (le site web est alors “passif”).

- Usage de la marque sur des marchandises en transit

La marque du titulaire n’est nullement compromise lorsqu’aucun **acte de commercialisation** n’est effectué sur le territoire Français¹²⁸.

¹²⁵ CA Montpellier, 22 mai 1996, Morin & GFA de Langaran c/ SCEA du Château de L’Engarran.

¹²⁶ CJCE, 16 novembre 2004, aff.: C-245/02, Anheuser Bush.

¹²⁷ Cass. Com., 11 janvier 2005, Hugo Boss c/ Reemtsma.

¹²⁸ Cass. Com., 31 mars 2004.

- Droit toponymique

En vertu de l'article L. 713-6 du CPI, le propriétaire de parcelles de terre complantées en vigne peut légitimement continuer à utiliser le nom du terroir attaché à son droit de propriété pour désigner les vins qu'il récolte, s'il satisfait à l'exigence de bonne foi à l'égard du titulaire de la marque enregistrée antérieurement¹²⁹.

Le défendeur, qui commercialise ses vins sous la dénomination exacte et limitée de la parcelle dont ils sont originaires, est fondé à utiliser comme nom commercial le nom toponymique Latour bien qu'il soit le presque homonyme de la marque appartenant au demandeur.

II) Propositions en vue de l'adoption de règles uniformes

Les Groupes sont invités à présenter des propositions en vue d'adopter des règles uniformes concernant les limitations aux droits de marques. Plus précisément, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes:

- 1) *L'usage descriptif de la marque d'un tiers devrait-il être autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? L'usage descriptif de la marque d'un tiers devrait-il être autorisé indépendamment du fait que ce soit dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux ou dans un cadre constituant une concurrence déloyale?*

Proposition: Lorsqu'il est autorisé dans les propositions qui suivent, l'usage d'un signe correspondant à la marque d'un tiers,

- doit intervenir en caractères de préférence ordinaires ou neutres,
- il doit être conforme aux usages honnêtes et loyaux en matière industrielle ou commerciale,
- il ne doit pas être susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services visés,
- et enfin, il ne doit pas tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice.

- 2) *L'usage de son propre nom est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Quelle devrait être la position concernant l'usage des dénominations sociales?*

Proposition: Sous réserve que l'usage qui en est fait par le tiers respecte les conditions énumérées au point 1, le droit conféré par la marque ne doit pas permettre à son titulaire d'interdire à un tiers, l'usage dans la vie des affaires de son nom patronymique comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou encore en tant que nom de domaine.

Lorsqu'elle bénéficie à une entreprise, la limitation attachée au nom patronymique devient un objet de propriété incorporelle détachable de la personne de son auteur. Dès lors, elle suit l'entreprise indépendamment du devenir de la personne.

- 3) *L'usage d'indication concernant les caractéristiques des produits et services, y compris le type, la qualité, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production des produits est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

L'article 6 paragraphe 1, sous b) de directive n° 89/104 crée un équilibre entre d'une part, les droits du titulaire de la marque et d'autre part, les besoins des tiers qui doivent pouvoir librement disposer de termes et d'indications descriptives des caractéristiques de leurs

¹²⁹ CA Montpellier, 11 juin 2002, Bonfils c/ Sté civile du vignoble de château Latour.

produits et services y compris le type, la qualité, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production. Ce caractère descriptif du signe revendiqué par le titulaire de la marque, peut exister soit dans le pays d'origine du produit soit dans le pays où la commercialisation a lieu.

Comme cela a été précédemment relevé dans le rapport, l'article L. 713-6 du CPI ne reprend pas formellement cette exception. Dès lors, il apparaît judicieux au groupe français que cet usage soit expressément visé par la loi afin qu'il constitue une exception autonome aux effets du droit de marque.

Proposition: Sous réserve que l'usage qui en est fait par le tiers respecte les conditions énumérées au point 1, le droit conféré par la marque ne doit pas permettre à son titulaire d'interdire l'usage dans la vie des affaires, de tout élément de la marque, qui, pris isolément, désigne dans le pays d'origine ou dans celui où la commercialisation desdits produits a lieu, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques essentielles de celui-ci.

- 4) *L'usage de la marque d'un tiers pour indiquer la compatibilité d'un produit est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Doit-on autoriser l'usage de la marque d'un tiers uniquement en caractères ordinaires ou neutres ou bien peut-on aussi autoriser l'usage du logo ou du format d'écriture particulier de la marque du tiers?*

Comme nous l'avons indiqué dans le rapport précédant ces propositions, l'usage sans autorisation de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit avec le produit revêtu de la marque ainsi utilisée, n'est pas admis comme exception légale au droit des marques. Il n'a pas été jugé qu'un tel usage puisse être qualifié de référence nécessaire au sens de l'article L. 713-6 du CPI.

Cela étant, le Groupe est d'avis que le droit français pourrait évoluer en admettant l'usage de la marque de produit d'un tiers pour indiquer sa compatibilité avec un autre produit, à la condition que cet usage ne s'étende pas, le cas échéant, à la marque figurative, dont l'usage n'est pas strictement nécessaire pour indiquer le caractère compatible des produits concernés, mais apparaît au contraire, comme la manifestation d'une volonté de se placer dans le sillage du titulaire de la marque reproduite.

Proposition: Sous réserve que l'usage qui en est fait par le tiers respecte les conditions énumérées au point 1, le droit conféré par la marque ne doit pas permettre à son titulaire d'interdire à ce tiers, l'usage dans la vie des affaires du signe, lorsque cet usage revêt un caractère informatif et est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

- 5) *L'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Il semble au groupe français que l'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers pourrait être toléré, dès lors qu'il est enfermé dans des limites très strictes. Cette exception serait ainsi, à rapprocher de l'usage dans son sens courant d'un mot existant constitutif d'une marque dénomminative (cf. rapport du groupe français sur la Q168).

En tout état de cause, l'usage par un tiers d'un signe, à plus forte raison d'un signe figuratif, qui constitue une marque, ne pourrait être toléré que si le public le perçoit exclusivement comme une décoration en ne faisant aucun lien avec une marque - étant entendu, que le signe en cause ne doit pas être utilisé en tant que marque.

Le critère prépondérant serait donc la perception du public amené le cas échéant à faire un lien avec une marque antérieure (et non la prétention d'en faire un usage à titre décoratif). Dans le cas contraire, la fonction essentielle de la marque se trouve affectée, et l'usage ne doit pas être autorisé.

Proposition: Sous réserve que l'usage qui en est fait par le tiers respecte les conditions énumérées au point 1, son usage à titre décoratif doit être permis dans la mesure d'une part, où le signe correspondant à la marque a une signification propre et d'autre part, le public le perçoit exclusivement comme un élément de décoration et non comme un indicateur d'origine.

- 6) *La législation sur les marques devrait-elle prévoir un droit pour l'utilisateur antérieur? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Le groupe français est très attaché à la règle de l'enregistrement seul constitutif de droits. En effet, les besoins liés à la sécurité des investissements nécessitent que les restrictions aux effets du droit sur la marque, soient connues et strictement limitées. Dès lors notre Groupe considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir un droit pour l'utilisateur antérieur d'un signe déposé ultérieurement.

Proposition: La règle de l'enregistrement constitutif de protection en vigueur depuis de nombreuses années dans notre pays, satisfait entièrement les usagers du droit des marques. Dans ces circonstances il importe non seulement de la préserver mais surtout de la promouvoir auprès des systèmes juridiques à usage constitutif ou hybride. Dès lors nous considérons qu'il n'y a pas lieu de prévoir un droit pour l'utilisateur antérieur d'un signe déposé ultérieurement comme marque déposé fortuitement et de bonne foi par un tiers.

- 7) *La législation sur les marques devrait-elle prévoir d'autres limitations aux droits des marques qui n'ont pas été discutées ci-dessus? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Le groupe français s'est interrogé longuement sur la pertinence et la nécessité d'autres limitations formalisées aux droits de marques et, dans l'affirmative, sur leurs conditions de mise en œuvre. Cependant le groupe estime notamment pour les raisons déjà évoquées, que les limitations qui viennent d'être commentées ou proposées constituent les seules limitations souhaitables aux effets de la marque.

Proposition: Les limitations au droit sur la marque doivent être connues et surtout, en nombre réduit. Par ailleurs leur portée doit aussi être interprétée restrictivement. Dans ces circonstances nous considérons qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'autres limitations que celles qui ont été discutées dans ce rapport.