

Question Q214
RAPPORT

National Group: Groupe Français de l'AIPPI

Title: **Protection against the dilution of a trade mark**

Contributors: Evelyne Roux (Président), Eléonore Gaspar (Rapporteur),
Olivia Bernardeau-Paupe, Florence Jacquand, Béatrice
Thomas

**Representative within
Working Committee:** Evelyne Roux (Président), Eléonore Gaspar (Rapporteur),
Olivia Bernardeau-Paupe, Florence Jacquand, Béatrice
Thomas

Date: RAPPORT DU 18 MARS 2010

Questions

La dilution de la marque s'entend en France de l'affaiblissement du pouvoir distinctif ou de la banalisation de la marque.

Elle peut être l'un des éléments du préjudice causé par la contrefaçon de marque, et notamment du préjudice moral expressément mentionné au nouvel article L.716-14 du Code de Propriété Intellectuelle français (CPI) sur les dommages-intérêts. Cet élément de préjudice a notamment été retenu dans les arrêts de la Cour d'Appel de Paris du 25 septembre 2009 (Pôle 5 chambre 2), du 19 novembre 2008 (4ème Chambre Section A) et du 9 avril 2008 (4ème Chambre Section A).

La dilution de la marque peut également être une atteinte au droit de marque autonome et indépendante du régime de la contrefaçon. Il s'agit alors d'une des atteintes pouvant être portées à la marque renommée.

Compte tenu des indications de travail détaillées sur la question 214, le Groupe français n'a examiné la question de la protection contre la dilution de la marque que dans la seconde hypothèse, à savoir une protection indépendante du régime classique de la contrefaçon, celle de la marque renommée.

I. Analysis of current law and case law

I. Analyse de la loi et de la jurisprudence actuelles

The Groups are invited to answer the following questions under their national laws:

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes selon leurs lois nationales :

1. Do the laws of your country provide for protection against dilution of a trademark? If so, which laws?

Les lois de votre pays prévoient-elles une protection contre la dilution d'une marque?

Dans l'affirmative, de quelles lois s'agit-il ?

En France, plusieurs textes peuvent trouver application concernant le phénomène de dilution de la marque. Néanmoins, aucun d'entre eux n'utilise le terme de dilution.

a) Rappel des textes internationaux

Pour rappel, l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (ci-après CUP), en son alinéa 1, prévoit pour la marque notoire ce qui suit :

« Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce que constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. »

Pour rappel également, l'accord ADPIC du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce dans ses articles 16.2 et 16.3 concernant la marque notoire dispose:

*« L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, **les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.***

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

- b) La directive du 22 octobre 2008 -anciennement directive du 21 décembre 1988-rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la Directive)

La Directive prévoit une protection spécifique des marques de renommée pour des produits et/ou services différents.

Ainsi l'article 4.3 de la Directive dispose :

*« Une marque est également **refusée à l'enregistrement** ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être **déclarée nulle** si elle est identique ou analogue à une **marque communautaire** antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services **qui ne sont pas comparables** à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure **jouit d'une renommée dans la Communauté** et que **l'usage de la marque postérieure sans juste motif** tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'il leur **porterait préjudice** ».*

L'article 4.4 a) de la Directive dispose également :

*« **Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement** ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être **déclarée nulle** lorsque et dans la mesure où:*

*a) la marque est identique ou analogue à une **marque nationale** antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services **qui ne sont pas comparables** à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure **jouit d'une renommée dans l'État membre concerné** et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou **qu'il leur porterait préjudice** ».*

Les marques antérieures visées par ces articles comprennent les marques notoires au sens de l'article 6 bis de la CUP.

L'article 5.2 de la Directive dispose aussi que:

*« **Tout État 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 comparable à la marque pour des produits ou des services **qui ne sont pas comparables** à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, **lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif** tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou **leur porte préjudice**».*

c) Les règles du règlement communautaire également issu de la Directive.

L'article 9-1c) du règlement CE n°207/2009, anciennement CE n°40/94 (ci-après le Règlement) prévoit que dans la mesure où la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, ce dernier 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 communautaire pour des produits ou des services qui ne sont **pas similaires** à ceux pour lesquels **la marque communautaire** est enregistrée, **lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif** tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur **porte préjudice** »*

L'article 53.1 a) du Règlement dispose aussi que **la marque communautaire est déclarée nulle** notamment **sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon**, lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 5 sont remplies, c'est-à-dire si la marque est *« identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services **qui ne sont pas similaires** à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, **lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif** de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il **leur porterait préjudice** »*.

Les marques antérieures visées comprennent notamment les marques notoires au sens de l'article 6 bis de la CUP.

⇒ Les articles précités du Règlement s'appliquent aux marques communautaires et les tribunaux communautaires français peuvent avoir à les appliquer.

d) La règle du Code français de la Propriété Intellectuelle (ci-après le CPI), issue de la Directive

L'article L.713-5 du CPI (tel que modifié par l'ordonnance du 11 décembre 2008) prévoit:

*« **La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires** à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur **si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque** ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.*

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

L'article L.713-5 du CPI s'applique aux marques nationales françaises ou aux marques internationales désignant la France.

On peut relever que cet article ne reprend pas exactement le texte de la Directive. Cet article notamment ne définit pas la nature du préjudice à prendre en considération qui dans la Directive est défini comme étant le préjudice porté au caractère distinctif ou le préjudice porté à la renommée.

⇒ Aucune des dispositions des textes ne mentionne spécifiquement le terme de dilution. Elles font référence au préjudice qui peut être porté au caractère distinctif d'une marque renommée ou notoire.

2. *Is there a legal definition of dilution in your legislation or case law?*

Y a-t-il une définition légale de la dilution dans votre loi ou votre jurisprudence ?

Il n'existe aucune définition de la dilution au sein de la législation française qui ne fait pas référence expressément au terme "dilution".

L'article L.713-5 du CPI sanctionne la reproduction ou l'imitation de la marque jouissant d'une renommée qui, soit est « de nature à porter préjudice » au propriétaire de la marque, soit constitue « l'exploitation injustifiée » de la marque. Il en va de même de la Directive et du Règlement.

Jusqu'à récemment, les décisions françaises ne faisaient pas toujours de distinction entre l'emploi de nature à porter préjudice et l'exploitation injustifiée. Néanmoins, les juridictions françaises tiennent compte des décisions de la CJCE et appliquent en général les règles qu'elle pose.

Ainsi, conformément à celles-ci, le risque de dilution s'entend désormais de l'atteinte portée au caractère distinctif, et celle-ci est réalisée lorsque la force d'attraction de la marque se trouve diminuée et que la marque est banalisée.

Cette définition est reprise dans les décisions récemment rendues par les juridictions françaises, qui retiennent l'existence d'un risque de dilution en cas d'affaiblissement du pouvoir attractif de la marque notoire/renommée et en cas de banalisation (Cass Com 20 février 2007 « Desperados »), ou encore en cas de perte de son aptitude à évoquer immédiatement les produits qu'elle désigne et de diminution de sa valeur économique (TGI Paris mars/ avril 2008 décisions SFR).

Comme mentionné au début de ce rapport, les décisions françaises se réfèrent également à la dilution comme étant l'un des préjudices subis par le titulaire d'une marque et devant être réparé en cas de contrefaçon de marque. Dans ce cas, qui ne sera pas traité dans le présent rapport, la dilution répond à la même définition.

3.1. Which trademarks are afforded protection against dilution? What are the eligibility criteria? (Please only briefly list the eligibility criteria here; more detailed explanations will be required below).

Quelles sont les marques qui peuvent bénéficier d'une protection contre la dilution ? Quels sont les critères d'éligibilité ? (Merci d'uniquement lister brièvement les critères d'éligibilité; des explications détaillées seront sollicitées plus loin)

Lorsqu'on parle de protection contre la dilution comme atteinte distincte de la contrefaçon, les marques pouvant bénéficier de cette protection spécifique sont les marques distinctives jouissant d'une renommée ou d'une notoriété (dans les décisions françaises, les termes sont parfois indifféremment utilisés que la marque soit enregistrée ou non).

3.2. To be eligible for protection against dilution, does a mark need to be distinctive? If so, does the protection depend upon the mark being inherently distinctive or are marks that have acquired distinctiveness through use also protected?

Pour pouvoir bénéficier d'une protection contre la dilution, une marque doit-elle être distinctive ? Dans l'affirmative, la protection est-elle réservée aux marques qui sont intrinsèquement distinctives ou les marques ayant acquis leur caractère distinctif par l'usage sont-elles également protégées ?

Pour bénéficier d'une protection contre la dilution, une marque, qu'elle soit enregistrée ou non, doit être notoire ou renommée, ce qui implique indirectement de disposer d'un caractère distinctif qui peut être inhérent à la marque ou être acquis par l'usage. Il n'est pas nécessaire en revanche que la marque soit unique, c'est-à-dire que le signe couvert soit inventé.

Néanmoins, le risque de dilution s'entendant de l'atteinte au caractère distinctif, il semble plus facile de faire reconnaître un risque de dilution lorsque la marque antérieure bénéficie intrinsèquement d'un fort caractère distinctif. A la connaissance du Groupe français, les tribunaux français n'ont pas rendu de décision relative à la protection d'une marque de renommée ou notoire qui aurait acquis son caractère distinctif par l'usage.

3.3.1 To be eligible for protection against dilution, does a mark need to have a reputation or be well-known or famous? If so, when does a mark have a reputation, when is it well-known or when is it famous? Are the factors mentioned in paragraph 15 and 22 above relevant for determining whether a mark has a reputation, is well known or famous? For what point in time does this have to be assessed?

Pour bénéficier de la protection contre la dilution, une marque doit-elle être renommée, notoire ou connue ? Dans l'affirmative, quand une marque est-elle renommée, notoire ou connue ? Les facteurs mentionnés aux paragraphes 15 et 22 ci-dessus sont-ils applicables pour déterminer si une marque est renommée, notoire ou connue ? A quel moment cela doit-il être apprécié ?

- En application des différents textes, la protection contre la dilution n'existe que pour les marques de renommée et les marques notoires au sens de l'article 6 bis de la CUP.

En effet, l'article L. 713-5 CPI étend aux marques notoires la protection spécifique des marques de renommée pour les produits et/ou services différents. Cette extension de la protection des marques notoires, reconnue par la jurisprudence française avant même l'introduction de l'article L.713-5 CPI, était déjà prévue tant par l'accord ADPIC que par la Directive.

Cependant, aucun texte ne définit ni la marque notoire ni la marque renommée, qu'il s'agisse de l'article 6 bis de la CUP, de la Directive, de l'article L 713-5 du CPI, ou du Règlement.

On s'entend pour considérer que les marques notoires de l'article 6 bis de la CUP sont des marques non enregistrées alors que les marques de renommée le sont pour désigner les produits ou services pour lesquelles elles bénéficient d'une renommée.

On a d'abord considéré, en France, que pour être qualifiée de notoire, une marque devait être connue d'une très large fraction du public.

Néanmoins, l'accord ADPIC sur la marque notoire se réfère à « la partie du public concernée » (article 16.2 de l'accord ADPIC : « (...) *pour déterminer si une marque de fabrication ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque* ».)

Quant à la jurisprudence communautaire, elle a posé pour principe pour la marque de renommée que « *pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle* » (CJCE 14 septembre 1999« Chevy »).

Sous l'impulsion de la jurisprudence communautaire, la jurisprudence française applique désormais ce critère et vérifie, pour déterminer si une marque est renommée, si une partie significative du public concerné a un certain degré de connaissance de la marque (CA Paris 4eme B 18 mai 2001 « Chaumet » ; CA Paris 4^{ème} B 8 mars 2002 « Zippo » ; CA Paris 12 mai 2004 ; CA Paris 18 janvier 2006 « Orlane » ; TGI 14 mars 2007 « Boss »).

Néanmoins, le public concerné s'apprécie en fonction de la nature des produits et il peut donc être élargi au grand public. Il en est ainsi par exemple pour les produits horlogers qui s'adressent à tout consommateur, le public concerné étant le grand public et non celui des connaisseurs susceptibles d'acheter des articles de luxe (Cass Com 7 juin 2006 « Ebel »).

Une partie de la doctrine a proposé une gradation du degré de réputation entre marque notoire et marque de renommée, en distinguant entre les marques notoires qui seraient connues d'une très large fraction du public, cette notoriété s'appréciant par rapport au grand public, c'est-à-dire à l'ensemble de la population, et les marques de renommée qui seraient connues du public qui utilise le produit marqué ou le service proposé sous cette marque dans le pays où la protection est demandée. L'avocat général M Jacobs, dans l'affaire « Chevy », semblait également admettre qu'il puisse y avoir une différence quant au seuil de renommée requis pour les marques notoires et les marques de renommée.

Néanmoins, d'une façon générale, en France, les tribunaux ne semblent pas faire cette gradation, appliquant les mêmes critères pour les marques de renommée et les marques notoires et utilisant souvent indifféremment le terme de « notoire » ou de « renommée » (par exemple, Cass Com 7 juin 2006 « Ebel » ou CA 4 juillet 2008 « Opéra »).

Ainsi, il ressort des dernières décisions françaises que le public pris en considération pour déterminer si une marque est renommée s'entend d'une partie significative du public concerné. Mais, en fonction de la nature du produit commercialisé ou du service offert, le public concerné peut être soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

Le Groupe français considère qu'il devrait en aller de même pour une marque notoire, le public à prendre en considération étant également le public concerné.

- Pour apprécier si une marque est notoire ou de renommée, les tribunaux français et les tribunaux communautaires prennent en considération l'ensemble des éléments pertinents et notamment, l'ancienneté et l'enregistrement depuis plusieurs années pour la marque de renommée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir (CJCE 14 septembre 1999 « Chevy » ; CA Paris 18 mai 2001 « Chaumet »).

- La renommée et la notoriété s'apprécient au jour des actes contestés. Il semble qu'une distinction puisse être effectuée selon que la marque seconde est utilisée ou non. Le caractère notoire ou la renommée de la marque première s'apprécie au jour de l'assignation en cas d'usage (TGI Paris 22 février 2000 « Bourjois ») ou au jour du dépôt de la marque seconde en cas de dépôt (TGI Paris 14 novembre 2000 « Hilton »).

3.3.2 For a mark to have a reputation or to be considered well known or famous, must it meet a certain knowledge or recognition threshold? If so, what is that threshold? What percentage of population awareness is required? How widespread must the awareness be across the country? If a mark is well known or famous in one country, what effect, if any, does this have with regard to other countries?

Pour qu'une marque soit renommée, notoire ou connue, un certain seuil de connaissance doit-il être atteint? Dans l'affirmative, quel est ce seuil ? Quel pourcentage de la population est requis ? A quel point la connaissance doit-elle être étendue sur le territoire ? Si une marque est notoire ou célèbre dans un pays, quel effet cela a-t-il dans les autres pays ?

- La jurisprudence française ne fait pas mention d'un seuil spécifique de connaissance devant être atteint pour considérer qu'une marque est renommée ou notoire. Mais on a vu que la marque de renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné.
- Il résulte des dispositions de la Directive que la renommée et la notoriété doivent être appréciées « dans l'Etat Membre », c'est-à-dire dans le pays où la protection est recherchée.

En matière de marque de renommée, la CJCE s'est prononcée sur la question de l'étendue géographique de la connaissance par le public : la marque n'a pas à être connue sur l'intégralité de l'Etat membre, mais sur une partie substantielle de celui-ci (CJCE 14 septembre 1999 « Chevy » - arrêt General Motors).

En matière de marque notoire, la CJCE a également eu à se prononcer sur l'étendue géographique de sa connaissance par le public de la façon suivante: « *il ne peut certes être exigé que la notoriété existe sur « tout » le territoire de l'Etat membre et il suffit que la notoriété existe sur une partie substantielle de celui-ci... Toutefois, le sens commun des termes utilisés dans l'expression « dans l'Etat membre » s'oppose à ce que ladite expression s'applique à une notoriété limitée à une ville et à ses environs qui ne constituent pas, ensemble, une partie substantielle de l'Etat membre* » (CJCE 22 novembre 2007 « Fincas Tarragona » - arrêt Nieto Nuno).

Ainsi, tant pour la marque notoire que pour la marque de renommée, la connaissance peut être limitée à une partie substantielle du territoire.

S'agissant d'une marque communautaire, la renommée doit exister dans la Communauté. La renommée s'acquiert ainsi dès lors que la marque est connue d'une partie significative du public dans une partie substantielle de la Communauté. La renommée dans un Etat membre peut donc suffire à ce qu'une marque communautaire puisse bénéficier du régime des marques jouissant d'une renommée. On peut se demander si cette marque communautaire de renommée pourrait être opposée dans un pays dans lequel elle n'est pas connue. Compte tenu du régime unitaire de la marque communautaire, on devrait pouvoir effectivement considérer qu'une marque communautaire qui serait renommée du fait de la connaissance du public dans un Etat membre peut bénéficier du régime de protection des marques renommées dans un pays où elle n'est pas renommée. L'avocat général dans l'affaire « Pago » s'était d'ailleurs posé cette question et s'était prononcé en faveur d'une telle solution. Mais la CJCE n'a pas tranché cette question dans l'arrêt rendu (CJCE 6 octobre 2009 « Pago »).

Pour une marque française, la preuve de la renommée doit être apportée pour le consommateur français. La renommée ou la notoriété de la marque à l'étranger est sans incidence sur la reconnaissance de la renommée ou de la notoriété de cette marque en France (CA Paris 4^{ème} A 9 avril 2008 « les cahiers d'or »).

3.3.3 What is the relevant population in determining the knowledge, recognition or fame of the mark, the general public at large or the relevant sector of public? Is recognition or fame in a limited product market (“niche market”) sufficient?

Quelle est la population à prendre en considération pour déterminer la connaissance, reconnaissance ou renommée d'une marque, le grand public en général ou le public du secteur concerné ? La renommée ou notoriété dans un secteur limité (marché de niche) est-elle suffisante ?

Comme mentionné au point 3.3.2, pour une marque de renommée, le public à prendre en considération est le public concerné, et il faut qu'une partie significative de ce public connaisse la marque. Néanmoins, en fonction de la nature du produit commercialisé, le public concerné peut être soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

Ainsi, la preuve d'une connaissance de la marque dans un secteur de niche peut permettre de faire reconnaître le caractère renommé de la marque dont les produits ou services relèvent de cette niche.

Néanmoins, dans une décision récente de première instance et qui peut ne pas être suivie, à propos d'une marque dans un tel secteur très limité (TGI Paris 29 octobre 2009 « Diptyque »), le Tribunal a refusé de reconnaître la renommée au motif que le titulaire de cette marque n'avait pas réussi à démontrer que la connaissance par le public de la marque Diptyque se serait étendue au-delà de sa clientèle spécifique et exercerait à elle seule un pouvoir d'attraction propre indépendamment des produits qu'elle désigne.

S'agissant d'une marque notoire, le Groupe français considère que la notoriété doit également s'apprécier par rapport au public concerné. Dès lors, la notoriété dans un secteur de niche devrait également être suffisante.

3.4. To be eligible for protection against dilution, is it required that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in the country where protection is being sought?

Afin de pouvoir être protégée contre la dilution, faut-il que la marque ait été utilisée, enregistrée ou déposée dans le pays dans lequel la protection est recherchée?

Selon les textes applicables, et notamment l'article L. 713-5 CPI sur la protection de la marque renommée, il peut y avoir une atteinte au caractère distinctif tant des marques de renommée enregistrées que des marques notoires non enregistrées. La marque est donc enregistrée dans le pays où la protection est recherchée s'il s'agit d'une marque de renommée, et non enregistrée s'il s'agit d'une marque notoire de l'article 6 bis de la CUP.

En général, la marque a été utilisée dans le pays où la protection est recherchée puisque c'est en général son usage qui lui a permis d'être connue du public et donc d'acquérir cette renommée ou cette notoriété.

Cela devrait en tout cas être vrai pour la marque de renommée qui est enregistrée dans le pays concerné et qui, si elle n'était pas utilisée pour les produits et/ou services qu'elle désigne, risquerait la déchéance au bout de 5 années.

En revanche, conformément à l'accord ADPIC, la simple promotion peut permettre d'acquérir une renommée, la promotion étant déjà un acte d'usage même en l'absence d'exploitation effective du produit sur le territoire du pays où la protection est recherchée. Et on pourrait considérer que compte tenu du développement des moyens de communication, une marque pourrait acquérir une renommée du fait d'une promotion intense, avant même d'être exploitée sur le marché ou d'être enregistrée.

Néanmoins, notamment dans le cas d'une marque notoire - donc non enregistrée dans le pays où la protection est recherchée -, on peut se demander si une marque pourrait avoir acquis une notoriété dans un pays du fait de la connaissance que le public de ce pays a de l'usage intensif effectué à l'étranger, et qui en ferait une marque notoire même si elle n'a pas été utilisée sur le territoire où la protection est recherchée. Le Groupe français est d'avis que la connaissance du public ne passe pas nécessairement par l'usage dans le pays et qu'une marque peut acquérir renommée/notoriété même si elle n'est pas utilisée dans le pays où la protection est recherchée. Dès lors, l'usage dans le pays où la protection est recherchée ne devrait pas être un des critères pour reconnaître l'existence de la renommée ou de la

notoriété. A la connaissance du Groupe français, les tribunaux français n'ont pas encore eu à se prononcer sur cette question.

Dans le cas où une marque non exploitée en France serait reproduite ou imitée, on pourrait également invoquer la fraude, tant sur le fondement de l'article L.712-6 CPI que sur celui de l'adage *fraus omnia corrumpit* si l'on peut prouver notamment la connaissance de l'usage effectué à l'étranger.

Il est à noter d'ailleurs qu'une marque communautaire ayant acquis une renommée dans une partie substantielle de la Communauté n'est pas nécessairement connue, ni utilisée dans le pays où la protection est recherchée. Pourtant, du fait du caractère unitaire de la marque communautaire, celle-ci devrait être protégée sur l'ensemble de la Communauté.

3.5. Are there any other criteria a mark must comply with to be eligible for protection against dilution?

Y a-t-il d'autres critères pour qu'une marque puisse bénéficier d'une protection contre la dilution ?

Le régime spécifique de protection contre la dilution en tant que régime autonome et indépendant du régime de la contrefaçon est réservé aux marques antérieures répondant aux conditions ci-après :

- être distinctive (sans pour autant être nécessairement « unique ») et
- avoir acquis une renommée ou une notoriété.

Il n'y a pas d'autres critères d'éligibilité tenant à la marque antérieure pour pouvoir bénéficier de ce régime de protection spécifique.

Néanmoins, comme rappelé dans le préambule, la dilution peut également être un des préjudices subis du fait de la contrefaçon et ce préjudice peut exister si le caractère distinctif de la marque est altéré/banalisé du fait de la contrefaçon dès lors que les conditions de la contrefaçon sont réunies, et ce y compris lorsque la marque antérieure ne bénéficie pas d'une renommée ou d'une notoriété.

3.3.6 Is eligibility for protection against dilution a matter of law or an issue of fact? Who bears the burden of proof regarding the eligibility criteria? How does one prove that a mark meets the eligibility criteria? Are sales and advertising figures sufficient or is survey evidence required? Which evidential standard must this proof satisfy?

L'appréciation de l'éligibilité au régime de protection contre la dilution est-elle une question de droit ou de fait? Sur qui pèse la charge de la preuve de ces critères d'éligibilité tenant à la marque antérieure? Comment prouve-t-on qu'une marque peut bénéficier du régime de protection contre la dilution? Des éléments relatifs aux ventes ou à la publicité sont-ils suffisants ou un sondage est-il nécessaire? Quel degré de preuve ces éléments doivent-ils remplir?

La recevabilité à bénéficier de la protection contre la dilution, et donc la preuve de la renommée ou de la notoriété, est une question de fait appréciée discrétionnairement par les tribunaux (Cour de Cassation Ch Com 7 juin 2006 « Ebel »). La preuve de la renommée est appréciée souverainement par les juges du fond.

Le titulaire de la marque, demandeur à l'action en dilution, doit prouver que sa marque est une marque de renommée ou notoire, c'est-à-dire qu'elle est connue d'une partie significative du public concerné et qu'en cela, elle peut bénéficier du régime spécifique de protection contre la dilution.

Tous les éléments de preuve sont admissibles et les tribunaux français apprécient tous les éléments pertinents de la cause. Le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires (investissements réalisés par l'entreprise pour promouvoir la marque) sont des éléments de preuve parmi d'autres mais ne sont pas nécessairement suffisants pour prouver que la marque mérite d'être protégée contre la dilution.

Ces éléments de preuve doivent être confortés par d'autres, tels que la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage (CA Paris 18 janvier 2006 « Orlane », TGI 14 mars 2007 « Boss »). Les sondages peuvent permettre de rapporter la preuve de la connaissance de la marque par une large partie du public ou par une large partie du public concerné mais ne sont pas des éléments de preuve obligatoires. Si un tribunal refuse de reconnaître la renommée d'une marque en l'absence de sondage, c'est parce que les autres éléments de preuve sont également insuffisants. En tout état de cause il s'agit là uniquement d'indices laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Les critères de reconnaissance de la renommée ou de la notoriété sont identiques aux niveaux national et communautaire.

3.7 Is there any registry of eligible marks in your country? If so, what is the evidentiary value of registration? Can it be challenged in litigation?

Existe-t-il un registre des marques bénéficiant d'une protection contre la dilution dans votre pays ? Dans l'affirmative quelle est la valeur probante d'un tel registre ? Peut-elle être remise en cause dans le cadre d'un contentieux ?

Il n'y a pas de registre officiel en France listant les marques de renommée ou notoires. Néanmoins, les « classements » effectués annuellement par certains périodiques peuvent constituer des indices supplémentaires.

4. Does your law require the existence of a 'mental association' or 'link' between the earlier trademark and the later trademark? If so, in which circumstances does a 'mental association' or 'link' between the earlier trademark and the later trademark exist? Are the factors mentioned in paragraph 27 and 28 above relevant for assessing the existence of such a 'mental association' or 'link'? Are there other factors to take into account? Is the assessment of a link a question of fact (so something that can be established by market surveys), or is it a question of law to be established by the courts or authorities on the basis of such factors?

Votre loi requiert-elle l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances une « association mentale » ou un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure existe-t-il? Les facteurs mentionnés aux paragraphes 27 et 28 peuvent-ils être pris en considération pour apprécier l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien »? Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en considération? L'appréciation d'un lien est-elle une question de fait (pouvant donc être établie par un sondage), ou une question de droit devant être établie par les tribunaux ou les autorités sur la base de tels facteurs ?

L'accord ADPIC, en son article 16-3, prévoit la nécessité d'un lien.

L'article L.713-5 du CPI sur la marque renommée, tout comme la Directive et le Règlement, sanctionne la reproduction ou l'imitation de la marque jouissant d'une renommée qui est « de nature à porter préjudice » au propriétaire de la marque mais ne prévoit aucun critère concernant l'existence d'« un lien » dans l'esprit du consommateur.

Néanmoins, la jurisprudence française, à l'instar des décisions de la CJCE, exige que soit prouvée l'existence d'un lien entre les signes en conflit. La jurisprudence française est en revanche peu explicite sur la définition d'un tel lien ou sur les critères à prendre en compte pour déterminer l'existence d'un tel lien. L'existence d'un lien s'apprécie de façon globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

On peut néanmoins affirmer que l'existence d'un tel lien suppose qu'il existe nécessairement une identité ou à tout le moins un certain degré de similitude entre les signes qui permette au consommateur d'établir un « rapprochement entre les signes ». Ainsi, en l'absence de similarité entre les signes, il ne peut y avoir atteinte au sens de l'article L.713-5 CPI (Cass Com 17 janvier 2006 « Vogue » - CA Paris 22 octobre 2008 « Puma »). Mais il n'est pas nécessaire que les signes soient identiques. La seule similitude suffit (depuis l'ordonnance du 11 décembre 2008, l'article L.713-5 CPI mentionne d'ailleurs expressément « la reproduction ou l'imitation » et non plus seulement « l'emploi »).

En revanche, la preuve d'un risque de confusion n'est pas nécessaire. Les juges français ont ainsi eu l'occasion de préciser, notamment dans l'affaire « Milka » (CA Versailles 27 avril 2006), que la protection des marques notoires n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits. Ainsi, même en l'absence d'un risque de confusion, il peut y avoir dilution de la marque renommée/notoire dès lors que le public peut établir un lien entre le signe incriminé et la marque, c'est-à-dire un risque d'association.

Il n'en demeure pas moins que l'existence d'un risque de confusion doit être prise en compte pour apprécier l'existence d'un « lien » car elle peut le laisser présumer. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de Cassation, à propos de la marque de renommée « Elle », a cassé un arrêt de la Cour d'Appel qui bien qu'ayant retenu l'existence d'un risque de confusion avait rejeté l'atteinte au caractère distinctif (Cass Com 23 février 2008).

Il ne peut y avoir de lien lorsque le signe n'est pas utilisé dans la vie des affaires ou à titre commercial. Il a été ainsi jugé notamment que l'usage du mot Décathlon dans son acception usuelle, pour brocarder la pratique de l'activité sportive, ne caractérise pas une atteinte à la marque notoire Décathlon (Cass Com 20 février 2007). De la même façon, la Cour d'Appel de Grenoble (CA Grenoble 7 février 2006) a également jugé que l'utilisation de la marque « l'air du temps » pour désigner notamment des services de publicité, ne constitue pas une atteinte à la marque notoire « L'air du temps » de Nina Ricci, car il s'agissait d'une utilisation de l'expression dans son sens courant. De même, dans l'affaire « Pétroussian » (TGI Paris 16 février 1996 « Pétroussian »), l'usage comme nom d'artiste a été considéré comme ne portant pas atteinte à la renommée de la marque antérieure « Pétroussian », alors que l'usage pour un atelier et une galerie de peinture y portait atteinte, dès lors qu'il s'agissait d'une exploitation commerciale et publicitaire.

En revanche, le fait que le terme « must » soit compris dans son acception courante ne suffit pas à écarter le lien entre les deux marques né de leur similitude (CA Paris « Pedimust » 15 juin 2007).

L'existence d'un lien suppose également un certain « chevauchement » entre le public auprès duquel la marque antérieure jouit d'une renommée et le public de la marque contestée. Dès lors, la nature des produits, le degré de connaissance de la

marque, le degré de renommée et de distinctivité peuvent également être des critères permettant d'apprécier l'existence ou non d'un lien.

La charge de la preuve de l'existence d'un tel lien pèse sur le demandeur qui peut le prouver par tous moyens, les preuves apportées étant laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce lien peut notamment être prouvé par des sondages (CA Paris 7 mars 2007 « Monopoly »).

5. *Does such 'mental association' or 'link' between the earlier trademark and the later trademark automatically result in detriment to the earlier trademark's repute or distinctive character? Or does detriment have to be proved over and above the existence of a 'mental association' or 'link'?*

Cette « association mentale » ou ce « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure porte-t-il nécessairement atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ? Le préjudice doit-il être nécessairement prouvé indépendamment de l'existence de l'« association mentale » ou du « lien » ?

Le préjudice résultant de l'atteinte au caractère distinctif est constitué lorsque la force d'attraction des marques se trouve diminuée et que la marque est banalisée (Cass Com 20 février 2007 « Desperados »).

Les juges français n'ont pas toujours fait une distinction stricte entre l'existence d'un lien et l'existence du préjudice en découlant et ont parfois pu déduire l'existence d'un préjudice du simple usage d'une marque notoire et d'un lien dans l'esprit du consommateur.

Néanmoins, l'existence de la renommée de la marque antérieure et/ou d'un lien avec le signe contesté ne devrait pas être suffisante et il faut encore prouver le préjudice causé au caractère distinctif, pour qu'on puisse reconnaître l'existence d'une dilution et donc l'atteinte à la marque de renommée/notoire.

D'ailleurs, dans les affaires « Elle » et « Louis Vuitton », la Cour d'appel de Paris avait rejeté les atteintes aux marques de renommée au motif que la réalité d'un préjudice n'avait pas été démontrée. La Cour de cassation a certes cassé ces arrêts mais plutôt pour contradiction de motifs. Ainsi, dans l'affaire Louis Vuitton (Cass Com 11 mars 2008), la Cour de cassation a retenu que le fait que la Cour d'appel relève que l'usage du signe portait en l'espèce atteinte au caractère distinctif de ces marques de renommée, en les banalisant, constituait précisément le préjudice dont la Cour avait écarté l'existence. Dans l'affaire « Elle » (Cass Com 23 Septembre 2008), la Cour de cassation relève que la Cour d'appel aurait dû examiner si le risque de confusion qui avait été relevé en examinant la question de la contrefaçon et le fait que le public puisse croire que les signes étaient apparentés n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère distinctif.

De la même façon, dans l'affaire « Milka » (CA Versailles 6 avril 2006), la Cour d'appel bien qu'elle ait retenu l'existence d'un lien a considéré qu'il n'y avait pas de diminution de la force d'attraction de la marque, c'est-à-dire d'atteinte au caractère distinctif et donc de préjudice de dilution (mais la Cour d'appel avait malgré tout condamné au motif qu'il s'agissait d'une exploitation injustifiée).

La Cour de cassation l'a d'ailleurs réaffirmé (Cass Com 10 février 2009 « Cohiba ») en posant pour principe qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'emploi ou l'imitation d'une marque dont il est propriétaire et qui jouit d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement lui porte préjudice (ou constitue une exploitation injustifiée). Ainsi, la seule allégation du risque de dévalorisation du prestige ne suffit pas, il faut démontrer en quoi l'atteinte est réalisée, c'est-à-dire le préjudice.

Il faut donc bien démontrer l'existence d'un préjudice provenant notamment de la banalisation ou du risque de confusion, et pour cela il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Néanmoins, en pratique, ce préjudice est difficile à prouver et l'on peut s'interroger sur les éléments de preuve qu'il conviendrait d'apporter pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice.

Cette preuve est d'autant plus difficile à apporter que l'on admet que l'existence d'un risque sérieux de dilution suffit sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice né et actuel.

6. *Are the same factors taken into consideration to assess the existence of detriment as those already discussed for the link? Are there additional ones?*

Les mêmes facteurs que ceux relatifs au lien et déjà discutés sont-ils pris en considération pour déterminer l'existence d'un préjudice ? En existe-t-il d'autres ?

Le préjudice de dilution s'entend de l'existence d'une banalisation de la marque/ d'une perte d'exclusivité, sans que les juges ne caractérisent nécessairement en quoi cette perte d'exclusivité est dommageable.

Dans les décisions françaises, on ne retrouve pas tous les critères définis par la CJCE et listés dans les indications de travail. Néanmoins, les juridictions françaises devraient au fur et à mesure intégrer ces différents critères.

Le préjudice doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents et la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il convient donc en tout cas de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait et les critères retenus pour démontrer l'existence d'un lien peuvent également être utilisés.

Ainsi, la nature des produits en présence a permis d'écarter la vraisemblance d'une atteinte au caractère distinctif. C'est ainsi que la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles 6 avril 2006 « Milka ») a retenu que compte tenu de la différence entre les

services de couturière et les produits de confiserie, il était peu vraisemblable que les services offerts par l'utilisation du signe postérieur diminuent la force d'attraction des marques Milka.

A contrario, c'est en raison de la nature des produits que la Cour d'appel de Paris a retenu l'existence d'un préjudice dans l'affaire « Must » pour des chewing gums (CA Paris 29 septembre 2004) en jugeant qu'un tel emploi pour des produits de grande consommation cause nécessairement un préjudice à Cartier en portant atteinte au caractère attractif de cette marque qu'ils banalisent.

De la même façon, l'absence de similitude entre les signes permet de conclure à l'absence de préjudice et donc à l'absence d'atteinte à la marque de renommée (par exemple CA Paris 22 octobre 2008 « Wylson »).

L'existence du risque de confusion peut également lorsqu'il existe, être un des critères du préjudice, même s'il n'est pas nécessaire (Cass Com 23 septembre 2008 « Elle »).

On devrait également pouvoir tenir compte des autres critères définis par la CJCE tels que le degré de renommée et le degré de caractère distinctif.

7. *Must actual dilution be proved or is a showing of likelihood of dilution sufficient? Whose burden of proof is it? How does one prove dilution or likelihood of dilution? Does detriment require evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer or that such change in behaviour is likely? If so, what is a change in the economic behaviour of the average consumer? Is reduced willingness to buy goods sold under the earlier mark a change in the economic behaviour? How do you prove a change in the economic behaviour of the average consumer or likelihood of such change in behaviour?*

La preuve d'une dilution actuelle doit-elle être rapportée ou suffit-il de prouver un risque de dilution ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? Comment prouver la dilution ou le risque de dilution ? Le préjudice requière-t-il la preuve d'un changement dans l'attitude économique du consommateur moyen ? Dans l'affirmative, quel est ce changement dans l'attitude économique du consommateur moyen ? La baisse de la volonté d'acheter des produits vendus sous la marque antérieure constitue-t-elle un changement d'attitude économique ? Comment prouvez-vous un changement d'attitude économique du consommateur moyen ou un risque d'un tel changement d'attitude ?

L'article L.713-5 du CPI sur la marque renommée s'applique dès lors que l'usage de la marque est « de nature à porter préjudice ». Le texte ne requiert donc pas la preuve d'un préjudice né et actuel mais uniquement celle d'un risque de préjudice. Il

n'est donc pas nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice avéré et l'existence d'un risque d'un tel préjudice devrait être suffisante.

C'est bien d'ailleurs la solution dégagée par l'arrêt « Intel » de la CJCE qui pose pour principe, bien que la Directive et le Règlement soient moins clairs que le texte français, que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas nécessaire.

D'ailleurs, dans l'affaire « Louis Vuitton », la Cour d'appel avait jugé que le préjudice devait s'apprécier non seulement en fonction d'une atteinte portée à la marque de renommée en la banalisant, mais aussi par une recherche réelle du préjudice au motif que sans cela, toute représentation d'un signe pouvant renvoyer à la marque de renommée serait préjudiciable. Mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass Com 11 mars 2008 « Louis Vuitton ») au motif que la banalisation retenue constituait précisément le préjudice dont la Cour d'appel avait écarté l'existence...

La Cour de cassation a encore affirmé qu'il était impossible de déduire l'existence du préjudice du seul usage de la marque.

La charge de la preuve de l'existence d'un tel préjudice pèse sur le demandeur (Cass Com 10 février 2009 « Cohiba ») qui peut le prouver par tous moyens, les preuves apportées étant laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Dans la jurisprudence française, le critère du changement économique du comportement du consommateur posé par l'arrêt « Intel » n'est pas encore retenu.

En revanche, les juges français font référence à la « dépréciation » ou encore à une « atteinte à la valeur économique » de la marque.

8. *What is the extent of protection afforded to marks which are eligible for dilution protection? May the owner of the earlier trademark object*

*Quel est le degré de protection alloué aux marques protégeables contre la dilution ?
Le titulaire d'une marque antérieure peut-il s'opposer à*

- ***to the registration of a later trademark?***
- *l'enregistrement de la marque postérieure ?*

L'article L.713-5 du CPI sanctionne la reproduction ou l'imitation d'une marque renommée, mais pas spécifiquement le dépôt d'une marque identique ou similaire à la marque de renommée.

Néanmoins, la Directive prévoit qu'une marque peut être refusée à l'enregistrement ou annulée si elle porte atteinte à une marque communautaire de renommée (article 4.3) et que les Etats membres ont la faculté de prévoir la même chose pour une marque nationale de renommée (article 4.4.a).

C'est en ce sens que les juridictions françaises se sont prononcées.

Ainsi, même si la Cour d'appel de Grenoble dans l'arrêt « l'air du temps » (CA Grenoble 7 février 2006), a pu juger que le simple dépôt d'une marque renommée ne saurait à lui seul constituer une exploitation injustifiée, d'une façon générale, il est reconnu que le dépôt d'une marque constituait son premier acte d'utilisation et qu'il est possible de contester le dépôt et l'enregistrement d'une marque sur la base de l'article L.713-5 CPI.

D'ailleurs, et à titre d'exemple, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 février 1993 (CA Paris 18 février 1993 « Château d'Yquem »), les juges ont considéré que le dépôt d'une marque postérieure qui reprend une marque renommée, pour des produits différents est en lui-même fautif et cause un préjudice au titulaire de la marque renommée, même si elle n'avait pas été utilisée, le titulaire de la marque postérieure ayant abusé de son droit de déposer un signe disponible.

De même, dans l'arrêt « Must » (CA Paris 15 juin 2007), et dans le jugement « Playboy » (TGI Paris 14 octobre 2008), les juges ont considéré que le simple dépôt de marque constitue un emploi de cette marque.

Il convient de noter que la contestation de l'enregistrement ne peut se faire que dans le cadre d'une action en nullité devant les tribunaux et qu'il n'est pas possible de faire opposition devant l'INPI à l'enregistrement de la marque sur le fondement de l'article L.713-5 CPI alors qu'il est possible de former opposition sur la base d'une marque notoire au sens de l'article 6 bis CUP.

Le Règlement prévoit en revanche expressément qu'il est possible de contester un enregistrement et d'en demander la nullité sur la base d'une marque de renommée.

- ***to the actual use of a later trademark?***
- l'usage d'une marque postérieure ?

Le titulaire d'une marque de renommée peut évidemment contester l'usage de la marque postérieure.

L'usage est visé expressément à l'article 16.3 de l'accord ADPIC. Il l'est également dans la Directive et le Règlement mais ces textes précisent qu'il doit s'agir d'un usage dans la vie des affaires et d'un usage sans juste motif.

- ***in respect of dissimilar goods only or also in respect of similar goods?***
- *pour des produits différents uniquement ou également pour des produits similaires ?*

Si l'on interprète les textes à la lettre, tant l'article L. 713-5 CPI que le Règlement ne devraient s'appliquer que dans le cas de produits et/ou services non similaires. En effet, la protection de la marque de renommée ou de la marque notoire pour des

produits et/ou services identiques ou similaires devrait s'effectuer selon les règles de la contrefaçon.

Or, dans le cas d'une atteinte à la marque de renommée, il suffit de prouver l'existence d'un lien, alors que dans le cadre d'une action en contrefaçon pour imitation, il faut prouver un risque de confusion. Ainsi, il est apparu que des marques de renommée devaient pouvoir être protégées pour des produits identiques et/ou similaires, lorsqu'il n'y avait pas de risque de confusion mais qu'un lien existait et que les conditions de protection contre une atteinte à la marque de renommée étaient réunies.

C'est la solution retenue par la CJCE dans son arrêt « Davidoff » du 9 janvier 2003 qui admet l'extension du champ de protection des marques renommées aux produits et/ou services identiques ou similaires, et la CJCE a réitéré cette solution dans l'arrêt « Adidas » du 23 octobre 2003 en précisant que l'extension était obligatoire pour les Etats membres ayant choisi d'intégrer cette protection en droit interne.

Cette solution a été adoptée par les juridictions françaises, avec certes quelques errements. Ainsi, la section A de la Cour d'appel de Paris, a, un temps, refusé d'appliquer l'article L.713-5 du CPI sur la marque de renommée lorsque les produits en cause étaient similaires (CA Paris 9 mai 2007 « Puma » ; CA Paris 26 septembre 2007 « La City »).

Néanmoins, dans l'affaire « Canal + » (TGI Paris 1^{er} avril 2008), le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l'usage d'un signe postérieur Canal +, qui portait atteinte à la marque renommée Canal +, sur le fondement de l'article L.713-5 du CPI, alors qu'il s'agissait effectivement de produits similaires, en l'occurrence des livres.

Il en est de même, dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 mars 2007, aux termes duquel les juges ont reconnu une atteinte à la marque renommée Boss par une marque seconde identique désignant des produits pour certains similaires et pour d'autres différents.

En tout état de cause, la solution dégagée par la CJCE est claire et l'on peut considérer que le régime de protection de la marque renommée s'applique également aux produits identiques ou similaires.

9. What are the legal remedies? May the owner of the earlier trademark file an opposition and/or a cancellation action? May he ask for injunctive relief or preliminary injunctive relief? Does your trademark office refuse the registration of a later trademark on grounds of likelihood of dilution?

Quelles sont les mesures de réparation? Le titulaire de la marque antérieure peut-il faire opposition et/ou agir en annulation? Peut-il demander une mesure d'interdiction ou une mesure d'interdiction provisoire? Votre office des marques refuse-t-il l'enregistrement d'une marque postérieure sur le fondement du risque de dilution ?

a) L'opposition

Devant l'INPI, une opposition formée à l'encontre d'une marque française ou de la partie française d'une marque internationale peut être fondée sur une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6bis de la CUP, mais pas sur une marque de renommée antérieure. Néanmoins, lorsque l'opposition est basée sur une marque notoire, seuls peuvent être contestés des produits et/ou services identiques ou similaires. La Cour d'appel de Paris a ainsi affirmé à plusieurs reprises (CA 31 octobre 2001 « Banania » ; CA 8 juin 2005 « Hugo Boss ») que l'article L. 713-5 du CPI sur la marque renommée n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la procédure administrative d'opposition devant l'INPI. Cette solution devrait s'appliquer de la même façon que la marque antérieure invoquée soit une marque de renommée française ou communautaire.

En revanche, devant l'OHMI, le Règlement autorise le titulaire d'une marque antérieure de renommée (française, communautaire ou internationale désignant un Etat Membre au moins) à faire opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire postérieure identique ou similaire désignant des produits ou services différents (*V. art. 8, 5° du Règlement*).

b) Les actions en nullité

La Directive prévoit qu'une marque peut être refusée à l'enregistrement ou annulée si elle porte atteinte à une marque communautaire de renommée (article 4.3) et que les Etats membres ont la faculté de prévoir la même chose pour une marque nationale de renommée (article 4.4.a).

i- Nullité d'une marque française ou de la partie française d'une marque internationale

Les actions en nullité introduites en France à titre principal sont des actions à l'encontre de marques nationales françaises ou de la partie française de marques internationales. Il s'agit d'actions judiciaires devant être engagées devant les Tribunaux.

L'article L.713-5 CPI ne prévoit pas expressément la sanction de l'annulation sans la proscrire non plus.

L'article L.714-3 CPI qui énumère limitativement les causes de nullité, mentionne l'article L.711-4 CPI qui vise notamment l'atteinte à une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la CUP, mais pas la marque de renommée de l'article L.713-5 CPI. Mais il ne s'agit là que de l'atteinte à la marque notoire dans le cas de produits et/ou services identiques ou similaires.

S'agissant des marques nationales, l'article 4.4 de la Directive mentionne certes la possibilité pour les Etats membres de prévoir qu'une marque serait déclarée nulle en cas d'atteinte à une marque de renommée, mais en soulignant qu'il ne s'agit que d'une faculté.

La jurisprudence française reconnaît néanmoins majoritairement que la nullité peut être décidée sur le fondement du droit commun qui autorise une réparation en nature. La Cour d'appel de Paris avait ainsi jugé dès 1997 (CA Paris 31 octobre 1997 « Cosmopolitan ») que lorsque le dépôt d'une marque de renommée dans des secteurs étrangers à sa spécialité porte préjudice au titulaire de la marque, il y a lieu, même si le texte ne le prévoit pas expressément de prononcer l'annulation de l'enregistrement. De même, dans un arrêt du 7 mars 2007 (CA Paris « Monopoly»), la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité d'une marque qui avait porté atteinte aux marques notoires de la société Hasbro.

Pourtant, dans l'arrêt « Pedimust » de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 2007, les juges ont considéré que l'article L.713-5 du CPI sur la renommée n'offrait pas expressément au juge la possibilité de prononcer la nullité de la marque « Pedimust », la demande en nullité de Cartier ayant ainsi été rejetée (CA Paris 15 juin 2007).

Même si les incertitudes sur cette question subsistent, on peut considérer que le titulaire d'une marque de renommée et/ou d'une marque notoire française peut obtenir en France la nullité d'une marque postérieure qui y porterait atteinte.

Pour obtenir la nullité de la marque, les praticiens pourront peut-être également invoquer la fraude au visa de l'article L.712-6 CPI, même si ce texte ne vise pas non plus expressément la nullité.

ii- Nullité d'une marque communautaire

Il est également possible, à titre reconventionnel uniquement, de demander la nullité d'une marque communautaire en France devant le Tribunal des marques communautaires. Dans le cas d'une marque communautaire qui

porterait atteinte à une marque antérieure de renommée ou notoire (française, communautaire ou internationale désignant la France), la nullité est expressément prévue à l'article 53, 1°, a) du Règlement (« *La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2° et que les conditions énoncées au paragraphe 1° ou au paragraphe 5° de cet article sont remplies* »; or l'article 8.5 du Règlement vise l'atteinte à une marque de renommée).

c) Le régime procédural

i- Qualification de l'atteinte à la marque de renommée

En droit français, l'article L. 716-1 du CPI dispose que : « *l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4* ». Or, cette définition ne mentionne pas l'article L. 713-5 du CPI, relatif aux marques de renommée. L'usurpation de marque renommée ne devrait donc pas constituer, en droit français, une contrefaçon, mais uniquement un acte de nature à engager la responsabilité civile de son auteur comme l'énonce d'ailleurs l'article L.713-5 CPI. Il est vrai qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris (CA Paris 27 septembre 1996) mentionne que la liste de l'article L.716-1 CPI n'est pas limitative, mais il a été rendu dans des circonstances particulières et non à propos de la marque de renommée.

En revanche, l'article L. 717-1 du CPI relatif aux marques communautaires qualifie de contrefaçon les atteintes aux marques de renommée prévues à l'article 9 du Règlement : « *constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire* ».

D'ailleurs, dans l'arrêt du 17 septembre 2008 (« Moët & Chandon »), la Cour d'appel de Paris distingue bien entre l'atteinte à la marque de renommée française dans les conditions de l'article L.713-5 CPI qui engage la responsabilité civile de l'auteur et l'atteinte à la marque de renommée communautaire qui est qualifiée de contrefaçon.

Dans la mesure où l'atteinte à une marque de renommée communautaire est qualifiée de contrefaçon mais pas celle à une marque de renommée nationale, la marque de renommée communautaire devrait pouvoir bénéficier des dispositions de procédure spécifiques à la contrefaçon, ce

qui n'est pas le cas de la marque de renommée nationale. Il en résulte des différences procédurales importantes selon qu'il s'agit d'une atteinte à une marque française de renommée ou à une marque communautaire de renommée.

ii- Régime procédural pour la marque communautaire de renommée

Le titulaire d'une marque communautaire de renommée peut exercer une action en contrefaçon devant le Tribunal des Marques Communautaires et peut aussi avoir recours aux procédures spécifiques aux actes de contrefaçon, y compris s'agissant des mesures conservatoires et provisoires et notamment à l'interdiction provisoire de l'article L. 716-6 du CPI, à la saisie-contrefaçon (*article L.716-7 CPI et art. 103 du Règlement*) ou à la nouvelle procédure judiciaire de demande d'informations prévue à l'article L. 716-7-1 du CPI.

iii- Régime procédural pour la marque française de renommée

Le titulaire d'une marque française de renommée ne devrait en revanche pouvoir ni agir en contrefaçon, ni exercer les mesures propres aux actes de contrefaçon telles que l'action en interdiction provisoire de l'article L.716-6 CPI, la saisie-contrefaçon de l'article L.716-7 ou la demande d'informations de l'article L.716-7-1 CPI. En effet, tous ces textes se réfèrent à la contrefaçon.

On notera certes que la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2007 (Cass Com 20 février 2007 "Brasserie de Tahiti") a validé une saisie effectuée à la demande du titulaire d'une marque de renommée au motif que les dispositions de l'article L. 716-7 du CPI sur la saisie n'interdisent pas au titulaire d'une marque, agissant sur le fondement de L.713-5 de ce code, de faire procéder à une saisie. Mais cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'ancien texte sur la saisie qui se référait non à la contrefaçon, mais uniquement à des actes commis en violation des droits du titulaire d'une marque. Le nouveau texte issu de la loi du 29 octobre 2007 se réfère quant à lui à la contrefaçon et réserve la possibilité d'agir aux personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon.

Le titulaire d'une marque de renommée ou notoire, qui devra agir devant les Tribunaux de Grande Instance ayant compétence exclusive en matière de marques, peut néanmoins toujours avoir recours aux dispositions de droit commun qui sont applicables dans les cas de responsabilité civile.

C'est ainsi qu'il peut agir en référé pour faire sanctionner une atteinte à une marque notoire ou de renommée, non pas sur le fondement de l'article L716-6 CPI, mais dans les conditions du droit commun, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile (CPC) ou encore 812 CPC

puisqu'il s'agit d'une atteinte engageant la responsabilité civile de son auteur. A titre d'exemple, l'ordonnance de référé du 18 avril 2008 du Tribunal de Grande Instance de Paris, portant sur la notoriété des marques d'Elite, a été rendue au visa de l'article 809 du CPC.

De la même façon, le titulaire d'une marque de renommée peut notamment :

- avant tout procès obtenir les informations qui lui sont nécessaires pour établir la preuve des faits ou solliciter les mesures d'instructions admissibles – y compris sur requête, au visa de l'article 145 CPC, ou
- solliciter une communication de pièces auprès du juge de la mise en état dans le cadre des articles 11, 132 et 770 CPC.

d) Les sanctions applicables

i- En cas d'atteinte à une marque de renommée nationale

L'atteinte à une marque de renommée au sens de l'article L.713-5 du CPI engage la responsabilité civile de son auteur. Dans le cadre d'une action fondée sur l'article L.713-5 du CPI, les juges peuvent condamner l'usurpateur aux sanctions habituelles de l'action en responsabilité civile de droit commun et celui-ci peut être condamné à réparer le préjudice en nature ou par équivalent.

Les sanctions peuvent donc être les suivantes :

- des mesures de destruction ou de confiscation des objets revêtus de la marque,
- le versement de dommages et intérêts,
- l'interdiction de poursuivre pour l'avenir les agissements illicites, sous astreinte
- la nullité de la marque postérieure (voir ci-dessus),
- les mesures de publication.

Le CPI prévoit diverses sanctions pénales à l'encontre du contrefacteur de marque. Ces sanctions ne peuvent pas être retenues dans le cas d'une atteinte à une marque nationale de renommée.

De la même façon, les articles L.716-8 et suivants du CPI relatifs à la retenue douanière ne peuvent pas s'appliquer en cas d'atteinte à une marque de renommée française.

ii- En cas d'atteinte à une marque de renommée communautaire

Les sanctions de la contrefaçon sont applicables, qu'il s'agisse des sanctions civiles, pénales ou douanières.

Au titre des sanctions pénales, on distingue des peines principales d'amende ou d'emprisonnement (*art. L. 716-9 à L. 716-11 CPI*), susceptibles d'être doublées en cas de récidive (*art. L. 716-12, al. 1er CPI*), et des peines accessoires telles que la fermeture, totale ou partielle, temporaire ou définitive, de l'établissement (*art. L. 716-11-1 CPI*), ou la privation pour une durée maximale de cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et conseil de prud'hommes (*art. L. 716-12, al. 2 CPI*).

La procédure de retenue douanière devrait également être applicable.

II. Proposals for adoption of uniform rules

The Groups are invited to put forward proposals for adoption of uniform rules with a view to protecting trademarks against dilution. More specifically, the Groups are invited to answer the following questions:

Les Groupes sont invités à faire des propositions pour l'adoption de règles uniformes en vue de la protection des marques contre la dilution. Plus précisément, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes :

1. **Which trademarks should be eligible for protection against dilution? What should the eligibility criteria be? Should recognition or fame in a limited product market ("niche market") be sufficient?**

Quelles devraient être les marques pouvant bénéficier de la protection contre la dilution? Quelles devraient être les critères à appliquer ? La reconnaissance ou la renommée d'une marque dans un « marché de niche » devrait-elle être suffisante ?

- Pour pouvoir bénéficier d'un régime spécifique de protection contre la dilution, notamment dans le cas de produits et services non similaires, une marque doit bénéficier d'une renommée ou être notoire au sens de l'article 6bis de la CUP. En effet, ce régime spécifique de protection, en dehors des cas de contrefaçon par reproduction ou imitation, déroge au principe de spécialité qui régit le droit des marques et doit donc être appliqué de façon restrictive.

La dilution doit néanmoins rester un des préjudices réparables dans les cas de contrefaçon (lorsque les conditions de la contrefaçon, telles que l'identité ou la similarité des produits et le risque de confusion en cas d'imitation, sont réunies), et ce sans qu'il y ait à prouver la renommée ou la notoriété de la marque.

- La connaissance dans un marché de niche peut être suffisante à faire reconnaître la renommée ou la notoriété d'une marque. Mais pour qu'un risque de dilution soit reconnu, il faut prouver l'existence d'un lien avec les produits contestés et ce lien sera sans doute plus difficilement établi s'il s'agit de marchés de niche. Il faudra alors prouver que la marque première est également connue du public de la marque contestée ou au contraire que la marque contestée est connue du public de la marque première. Sans cette connaissance, il est difficile de considérer que le public fera le rapprochement et donc le lien avec la marque renommée antérieure.

- 2. Should it be a criteria for being eligible for dilution protection that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in the country?**

Faudrait-il un critère de dépôt ou d'enregistrement ou d'exploitation pour bénéficier de la protection contre la dilution de marque, dans le pays où cette dernière est recherchée ?

Le dépôt ou l'enregistrement dans le pays où la protection est recherchée ne doit pas être un critère dans la mesure où la protection contre le risque de dilution existe tant pour les marques de renommée que pour les marques notoires.

Dès lors que la marque a acquis un certain degré de connaissance auprès d'une partie significative du public concerné dans le pays où la protection est recherchée, on ne devrait pas exiger un usage dans ledit pays.

D'ailleurs, dans le cas d'une marque renommée communautaire, la renommée peut être acquise du fait de l'usage ou de la connaissance dans un pays membre qui n'est pas celui dans lequel la protection est recherchée.

- 3. Should there be a registry of eligible marks? If so, what should the evidentiary value of registration be? Should it be possible to challenge it in litigation?**

Faudrait-il un registre des marques pouvant bénéficier d'une protection contre le risque de dilution ? Dans l'affirmative, quelle devrait être la valeur probatoire à conférer à ce registre ? Cette valeur devrait-elle pouvoir être contestée lors d'un procès ?

Il ne doit pas y avoir de registres des marques pouvant bénéficier d'une protection contre le risque de dilution car le degré de connaissance du public concerné et le caractère distinctif de la marque auquel il serait porté atteinte doivent être appréciés au moment où les droits sont opposés. Il ne suffit pas non plus qu'une marque soit renommée ou notoire pour que l'atteinte soit constituée.

En tout état de cause, si un intérêt pratique devait être reconnu dans certains cas à un tel registre, ce registre ne devrait avoir aucune valeur juridique *per se* ni aucun caractère obligatoire. Ce registre ne pourrait avoir qu'une valeur indicative. Il devrait toujours être possible de le contester, et d'une façon générale de contester l'éligibilité d'une marque à être protégée contre un risque de dilution.

- 4. Should the existence of a 'mental association' or 'link' between the earlier trademark and the later trademark be an independent requirement for a trademark dilution claim?**

Faudrait-il pour bénéficier de la protection contre la dilution de marque qu'il existe une condition spécifique sur l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure?

Bien que l'existence d'un lien ne soit pas expressément mentionnée dans les textes applicables, celle-ci doit effectivement être exigée comme condition spécifique.

En effet, il ne peut y avoir dilution si le public ne fait pas le lien/le rapprochement entre la marque première et la marque contestée.

5. *Should detriment to the distinctive character or reputation of the earlier mark require evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer or that such change in behaviour is likely?*

Faudrait-il que l'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure requiert la preuve du changement économique du consommateur ou la preuve du risque d'un tel changement ?

Si l'existence d'un préjudice (ou à tout le moins d'un risque de préjudice) doit effectivement être prouvée, les critères fixés par la CJCE relativement à la preuve du préjudice sont excessifs, et ce d'autant qu'il est admis que l'existence du seul risque de préjudice suffit.

Il est en effet extrêmement difficile de prouver qu'il existe un risque sérieux de préjudice alors même que le préjudice n'est pas encore avéré. Les difficultés rencontrées quant à la preuve du préjudice risquent de rendre impossible l'application de ce régime spécifique de protection contre la dilution et de vider de son sens la notion même de protection de la marque renommée. La preuve du préjudice telle que définie par la CJCE devrait être allégée.

Le Groupe français considère par conséquent que le changement du comportement économique du consommateur ne doit pas être requis et souhaite que l'exigence de cette preuve soit abandonnée.

6. *What should the remedies be for dilution of a mark?*

Quelles devraient être les réparations à envisager contre la dilution de la marque ?

En l'état actuel des textes, les procédures et sanctions applicables ne sont pas les mêmes pour les atteintes aux marques nationales renommées qui engagent la responsabilité civile de leur auteur et pour les atteintes aux marques communautaires renommées qui constituent des contrefaçons. Ces régimes mériteraient d'être harmonisés car rien ne justifie ces différences de traitement.

Deux solutions sont envisageables :

- soit les atteintes aux marques de renommée françaises sont qualifiées d'actes de contrefaçon afin que les titulaires de ces marques puissent avoir recours aux procédures et sanctions spécifiques à la contrefaçon, au même titre que les titulaires de marques communautaires renommées,

- soit les atteintes aux marques communautaires renommées ne sont plus qualifiées de contrefaçon, ce qui éviterait notamment l'application des sanctions pénales ou des procédures douanières à ces atteintes.

Le Groupe français préconise la première solution.

National Groups are invited to comment on any additional issue concerning the protection of a mark against dilution.

Les Groupes Nationaux sont invités à commenter toutes questions supplémentaires relatives à la protection contre la dilution d'une marque

Note: It will be helpful and appreciated if the Groups follow the order of the questions in their Reports and use the questions and numbers for each answer.
Il serait utile et apprécié que les Groupes respectent l'ordre des questions dans leurs rapports et mentionnent les questions avec leurs numéros pour chacune des réponses.

March 2010

Mars 2010