

# RECHTSLEER

## DOCTRINE

### La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d'association?)

*Emmanuel Cornu et Françoise Jacques de Dixmude<sup>1</sup>*

<b>1. Introduction</b> .....	950
<b>2. Définition de la marque renommée.</b> .....	950
<b>3. Les conditions de la protection</b> .....	951
3.1. <i>L'enregistrement ou l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée...</i> .....	951
3.2. <i>... pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée...</i> .....	952
3.3 <i>... Sans juste motif...</i> .....	953
3.4. <i>Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque.</i> .....	954
<b>a. Tirer indûment profit du pouvoir distinctif ou de la renommée de la marque</b> .....	954
<b>b. Porter préjudice à la renommée ou au pouvoir distinctif de la marque</b> .....	954
<b>4. Conclusion</b> .....	956

#### RÉSUMÉ

*Créée par la première directive européenne sur les marques, la marque renommée est une notion nouvelle en droit européen. Elle bénéficie d'une protection spécifique.*

*Selon la Cour de justice des Communautés européennes, pour être renommée, la marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.*

*Traditionnellement, la protection offerte à la marque renommée permet à son titulaire de dépasser la règle dite de la spécialité, mais la Cour de justice a précisé récemment que la protection de la marque renommée pouvait également être invoquée pour s'opposer à l'enregistrement ou à l'usage d'un signe enregistré pour des produits ou des services similaires à ceux couverts par la marque renommée. S'agissant des atteintes dont peut se plaindre le titulaire de la marque renommée, les auteurs analysent la pratique jurisprudentielle récente des juridictions de fond, à la lumière également de la jurisprudence interprétative de la Cour de justice à ce sujet.*

*Dans la hiérarchie des marques, la marque qui jouit d'une renommée a obtenu une place spécifique distincte de celle de la marque notoirement connue comme de la marque de haute renommée.*

#### SAMENVATTING

*Het bekend merk is een nieuw begrip in het Europees recht dat in het leven werd geroepen door de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht. Het geniet een specifieke bescherming.*

*Volgens het Hof van Justitie moet een ingeschreven merk, om bekend te zijn, bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.*

<sup>1</sup> Avocats Simont Braun.

*Traditioneel laat de bescherming van het bekend merk de houder ervan toe de specialiteitsregel te overschrijden, maar het Hof van Justitie heeft in recente rechtspraak geoordeeld dat de bescherming van het bekend merk tevens kon worden ingeroepen om zich te verzetten tegen de inschrijving of het gebruik voor een teken dat is ingeschreven voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan deze waarvoor het bekende merk geldt. Wat betreft de inbreuken waar de houder van een bekend merk zich kan tegen verzetten, analyseren de auteurs de recente rechtspraak van de bodemrechters in het licht van de uitleg die het Hof van Justitie over deze kwestie gaf in zijn rechtspraak.*

*In de hiërarchie van het merkenrecht geniet het bekend merk een afzonderlijke en specifieke plaats ten opzichte van het algemeen bekend merk en het beroemd merk.*

## 1. INTRODUCTION

1. La protection spéciale accordée aux marques qui jouissent d'une certaine notoriété n'est pas nouvelle.

Déjà lors de la signature de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, les pays de l'Union s'engagèrent à accorder à la marque notoirement connue une protection au départ de l'étranger sans nécessité d'un enregistrement dans l'État où sa protection est demandée<sup>2</sup>.

D'autre part, s'agissant de la règle de la spécialité, la jurisprudence néerlandaise antérieure à la loi Benelux avait déjà consacré son dépassement en faveur des marques connues aux Pays-Bas<sup>3</sup>.

2. La notion de "marque renommée" est apparue pour la première fois dans la législation aux articles 4, § 4, a) et 5, § 2, de la première directive du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

On le sait, ces dispositions offrent aux États membres la faculté de prévoir une protection spécifique en faveur de "la marque qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné".

Cette protection permet au titulaire d'une marque renommée de s'opposer non seulement à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à la marque renommée, mais également d'interdire à tout tiers l'usage d'un tel signe identique ou similaire lorsque l'usage du signe attaqué tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

La notion de marque renommée a également été reprise à l'article 9, § 1, c), du règlement du conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, cette disposition prévoyant la possibilité pour le titulaire d'une marque communautaire d'obtenir l'interdiction d'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque communautaire si celle-ci jouit d'une renommée dans la communauté, aux conditions édictées par cet article.

Ces cinq dernières années, la Cour de justice des Communautés européennes a eu l'occasion de préciser le contenu de ces règles nouvelles. Dans ses arrêts *Chevy*, *Davidoff* et *Adidas*, que nous commenterons ci-après, la cour fait œuvre d'interprétation permettant de donner la pleine mesure de cette protection spécifique.

## 2. DÉFINITION DE LA MARQUE RENOMMÉE

3. La directive européenne comme le règlement sur la marque communautaire ne contiennent pas de définition de la notion de marque renommée. La loi uniforme Benelux, qui a introduit en ses articles 3, alinéa 2, c) et 13, A, 1, c), la double protection spécifique reconnue par la directive à la marque renommée, ne définit pas davantage cette notion.

Des divergences entre les différentes versions linguistiques du texte de la directive et des conceptions nationales parfois fort différentes laissaient planer le flou sur le contenu de

cette notion, rendant souhaitable une interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.

4. L'arrêt *Chevy* prononcé le 14 septembre 1999 par la Cour de justice des Communautés européennes a éclairci la situation<sup>4</sup>.

Selon la cour, pour être renommée, la marque enregistrée "doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle".

<sup>2</sup> Voy. les références citées par A. BRAUN et E. CORNU, "Sur la marque renommée", in *Intellectuele Eigenaardigheden*, Kluwer, 1988, p. 19, note 5.

<sup>3</sup> L. WICHERS HOETH, *Coll. Jupiter*, "Pays-Bas", n° 16.22, Paris, 1967; A. BRAUN, avec la collaboration d'E. CORNU, *Précis des marques*, 4<sup>ème</sup> éd., Bruxelles, Larcier, 2004, p. 215.

<sup>4</sup> C.J.C.E. 14 septembre 1999, *Chevy*, *Ing.-Cons.* 1999, p. 555; *J.T.* 1999, p. 732.

Dans ce même arrêt, la cour a également précisé quelle doit être l'étendue géographique de la renommée. La question préjudicielle lui ayant été soumise par le tribunal de commerce de Tournai, la cour s'est prononcée spécialement sur l'étendue géographique de la renommée d'une marque au Benelux: "dans le territoire Benelux, il suffit [que la marque] soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant". Il est donc acquis que la renommée au sens de la directive, et donc de la loi uniforme Benelux, peut être vérifiée au niveau minimal qu'est le niveau régional.

Comment évaluer cette renommée, c'est-à-dire, selon la cour, la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné?

Toujours dans cet arrêt, la cour précise que "dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir".

Un sondage d'opinion peut-il être utilisé à titre de preuve de la renommée? Si un tel sondage peut être utilisé à titre indicatif, la cour décide en tout cas que "ni la lettre ni l'esprit de l'article 5 § 2 de la directive n'autorise à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini".

5. La jurisprudence de la cour demeure ainsi dans la droite ligne de deux de ses arrêts prononcés quelques mois auparavant: d'une part, l'arrêt *Windsurfing Chiemsee*<sup>5</sup>, dans lequel la cour a considéré que dans le cadre de l'acquisition du pouvoir distinctif d'une marque par l'usage qui en a été fait, l'appréciation de ce caractère distinctif ne pouvait se

fonder uniquement sur des données générales et abstraites telles que des pourcentages déterminés, mais devait au contraire se faire par vérification de la réunion de différents éléments comme la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industries ou d'autres associations professionnelles.

Toutefois, ajoute la cour, "le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement"<sup>6</sup>.

Dans l'arrêt *Lloyd* prononcé le 22 juin 1999 par la Cour de justice des Communautés européennes, s'agissant cette fois d'évaluer la hauteur du caractère distinctif d'une marque, la cour invite également la juridiction nationale à prendre en considération divers éléments objectifs et concrets tels que ceux cités ci-dessus. Et la cour de poursuivre: "Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort"<sup>7</sup>.

Le message est clair: lorsqu'il s'agit d'apprécier la connaissance d'une marque par un public déterminé, que ce soit pour vérifier l'existence d'un pouvoir distinctif, la puissance d'un pouvoir distinctif, ou la renommée d'une marque, la cour refuse que des niveaux de connaissance déterminés en termes de pourcentages soient arrêtés et utilisés comme seuls critères, comme la pratique allemande avait pu l'enseigner.

### 3. LES CONDITIONS DE LA PROTECTION

#### 3.1. L'enregistrement ou l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée...

6. L'article 4, § 4, de la directive ouvre l'action du titulaire de la marque renommée en annulation de l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à sa propre marque. De même, l'article 5, § 2 prévoit également que le droit d'action en interdiction d'usage est ouvert envers tout signe identique ou similaire à la marque renommée.

L'article 13, A, I, c), de la loi uniforme Benelux autorise ainsi l'action en interdiction d'usage de tout signe identique ou similaire à une marque renommée, alors que l'article 3, § 2, c) ne vise lui que les marques ressemblantes à une marque renommée. Est-ce à dire que le titulaire d'une marque renommée qui souhaite agir en annulation d'une marque identique à sa propre marque enregistrée pour des produits ou des services différents ne pourrait invoquer le point c) de l'article 3, § 2 et se verrait dès lors dénier la protection spécifique de la marque renommée? Certainement pas. Il résulte des objectifs poursuivis par la directive et spécialement de

<sup>5</sup> C.J.C.E. 4 mai 1999, *Ing.-Cons.* 1999, p. 330.

<sup>6</sup> Point 53 de l'arrêt.

<sup>7</sup> C.J.C.E. 22 juin 1999, *Lloyd, Ing.-Cons.* 1999, p. 350.

son dixième considérant qui rappelle que le but de la protection conférée par la marque enregistrée est d'abord de garantir la fonction d'origine de la marque et que cette protection est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe attaqué, que l'on ne pourrait prévoir une moindre protection en cas d'identité des signes en présence qu'en cas de simple ressemblance entre ceux-ci. L'article 4, § 4, a), de la directive le confirme également. En outre, et c'est une lapalissade de le souligner, si des signes sont identiques, *a fortiori* doivent-ils être jugés ressemblants.

**7.** Comment apprécier la *condition de similitude entre les signes en présence* contenue à l'article 5, § 2<sup>8</sup>, de la directive?

Dans son arrêt du 23 octobre 2003 *Adidas/Fitnessworld Trading*<sup>9</sup>, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à cette question en précisant que la mise en œuvre de la protection des marques renommées n'exige pas que soit établie l'existence d'un risque de confusion entre la marque et le signe. En effet, selon la cour, *"la protection conférée par l'article 5, § 2, de la directive n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude telle entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque"*<sup>10</sup>.

Dans ce même arrêt, la cour a également envisagé l'éventuelle incidence, sur la question de la similitude entre la marque renommée et le signe, d'une appréciation de fait du juge national selon laquelle le signe contesté est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration, et non comme une marque.

Dans sa réponse nuancée, la cour relève tout d'abord que la circonstance qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration, ne fait pas, en soi, obstacle à la protection de la marque renommée, lorsque la condition de similitude est néanmoins remplie, c'est-à-dire lorsque le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. En revanche, poursuit la cour, si le public concerné perçoit exclusivement le signe comme une décoration, il n'établit alors aucun lien avec la marque enregistrée et la condition de similitude n'est pas remplie de sorte que, dans cette hypothèse qui dépend d'une appréciation de fait du juge national, la protection de la marque renommée ne peut trou-

ver à s'appliquer. Cette motivation rejoint celle que la cour avait adoptée dans l'interprétation de l'article 6, § 1, b), de la directive<sup>11</sup>. Dans son arrêt *Hölterhoff-Freiesleben* du 14 mai 2002<sup>12</sup>, la cour a en effet souligné, dans le cadre d'un litige ayant trait à l'usage de marques désignant des pierres précieuses, que *"le titulaire d'une marque ne peut invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de transactions commerciales, révèle que le produit provient de sa propre entreprise et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit"*. La perception qu'aura le public du signe attaqué sera donc déterminante<sup>13</sup>. Si le signe utilisé n'est pas perçu comme une simple décoration ni comme une indication descriptive d'une qualité du produit, mais bien comme un signe distinctif, la protection organisée à l'article 5, § 2 de la directive et à l'article 13, A, 1, c), de la loi uniforme pourra jouer.

### **3.2. ... pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée...**

**8.** L'on sait que traditionnellement, la protection élargie offerte à la marque renommée a pour but de permettre à son titulaire de déroger à la règle de la spécialité, puisque sa marque se voit protégée également envers des marques déposées ou utilisées pour d'autres produits ou services que ceux pour lesquelles la marque renommée avait été enregistrée.

La condition d'absence de similitude entre les produits ou les services ne pose évidemment en soi aucun problème<sup>14</sup>. L'on s'est cependant demandé si la protection spécifique des marques renommées pouvait également être invoquée lorsque la marque ou le signe attaqué couvrait des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque renommée.

Dans ce cas, une alternative s'ouvre en effet au titulaire de la marque renommée: il peut soit invoquer l'article 13, A, 1, b)<sup>15</sup>, ou l'article 3, § 2, b)<sup>16</sup> de la loi Benelux et invoquer la protection dont bénéficie toute marque en cas de risque de confusion, soit choisir d'agir sur le fondement de l'article 13, A, 1, c) ou de l'article 3, § 2, c), de la loi Benelux et en ce cas invoquer la renommée de sa marque.

<sup>8.</sup> Ainsi qu'à l'art. 4, § 4, a).

<sup>9.</sup> C.J.C.E. 23 octobre 2003, *Ing.-Cons.* 2003, p. 155.

<sup>10.</sup> Point 31 de l'arrêt.

<sup>11.</sup> Transposé en droit Benelux à l'art. 13, A, al. 7, b), de la loi uniforme.

<sup>12.</sup> C.J.C.E. 14 mai 2002, *Ing.-Cons.* 2002, p. 129.

<sup>13.</sup> Dans le même sens: C.J. Benelux 16 juin 1995, *Polyglot, Ing.-Cons.* 1995, p. 243.

<sup>14.</sup> Sur la notion de similitude, voy. A. BRAUN, *o.c.*, pp. 197 et s., n°s 168 à 172 et la définition donnée par la C.J.C.E. en son arrêt du 29 septembre 1998, *Cannon, Ing.-Cons.* 1998, p. 304; *R.D.C.* 1999, p. 110 et observations d'A. PUTTEMANS.

<sup>15.</sup> Action en interdiction d'usage.

<sup>16.</sup> Action en annulation.

*A priori*, aucun argument de texte ne permet de repousser une telle possibilité, ces actions n'étant nullement subsidiaires les unes par rapport aux autres.

Quelle que soit l'alternative choisie, les conditions d'application respectives de chacune de ces actions doivent bien entendu se trouver réunies.

9. La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé cette analyse. Dans son arrêt *Davidoff & Cie et Zino Davidoff/Gofkid* du 9 janvier 2003<sup>17</sup>, elle a consacré l'étendue de la protection des marques renommées même quand les produits ou services litigieux doivent être jugés similaires.

Interprétant l'article 5, § 2 de la directive qui prévoit cette protection spécifique en faveur des marques renommées, la cour a dit pour droit que *"l'article 5 § 2 de la directive ne doit pas être interprété exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs dans lesquels il s'insère. Or, en considération de ces derniers éléments, il ne saurait être donné dudit article une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires"*. La cour en conclut que *"la marque renommée doit bénéficier, en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires, d'une protection au moins aussi étendue qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires"*.

Précisément à la même date, la cour d'appel de Bruxelles appliquait déjà et spontanément, pourrait-on dire, cette solution de bon sens dans un arrêt prononcé en cause d'*Information Communication Synergy/Solvay*<sup>18</sup>.

### 3.3 ... Sans juste motif...

10. L'exception du juste motif figurait déjà dans l'ancienne loi Benelux. Ayant été reprise dans la directive européenne, elle a été maintenue dans la nouvelle loi et est devenue critère de droit communautaire. Cependant, à ce jour, la Cour de justice des Communautés européennes n'en a pas donné d'interprétation.

Récemment, la cour d'appel de Bruxelles a considéré à pro-

pos de l'usage du signe "Visa" et de l'application de l'article 13, a, 1, c), que *"le fait que le signe Visa serait particulièrement approprié pour désigner certains des produits ou services couverts par la marque critiquée, ne constitue pas un juste motif"*<sup>19</sup>.

Ce faisant, la cour d'appel de Bruxelles a appliqué la jurisprudence dégagée par la Cour de justice Benelux dans l'affaire *Clareyn*<sup>20</sup>. Selon cet enseignement, n'est pas un juste motif, la circonstance que la marque seconde serait particulièrement appropriée à désigner le produit.

D'après l'avocat général Berger, *"on ne peut parler de juste motif au sens de l'article 13, A, 2<sup>1</sup>, qu'à partir du moment où une participation à la vie des affaires – qui en soi serait justifiée – est exclue sauf en utilisant une marque ou un signe similaire dont un tiers est titulaire"*<sup>22</sup>.

Dans l'affaire *Lux/Lux-Talc*<sup>23</sup>, s'agissant de l'intérêt légitime invoqué par la société luxembourgeoise défenderesse à utiliser le préfixe "lux" pour faire connaître sa nationalité, la Cour Benelux repoussa ce moyen en ces termes: *"si un tiers fait usage de la marque ou d'un signe ressemblant dans la vie des affaires en des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque, le seul intérêt de ce tiers à exprimer sa nationalité par la marque ou le signe qu'il utilise ne peut pas être admis comme justification de pareil emploi"*.

11. Plus récemment, dans un arrêt prononcé le 9 janvier 2003, la cour d'appel de Bruxelles a dû apprécier le juste motif avancé par le déposant de la marque "Solvay Business Journal" qui, attaqué par le titulaire de la marque "Solvay" soutenait qu'il disposait d'un juste motif à faire usage de la marque critiquée au motif qu'il avait acquis régulièrement par le passé le droit d'utiliser le vocable Solvay dans les titres de ses magazines.

En réponse, la cour d'appel considéra qu'il ne peut être fait échec à l'action en nullité *"en excipant seulement de l'usage antérieur au dépôt qui a été fait de la marque ressemblante, sauf à démontrer que les conditions de forclusion par tolérance de l'action en nullité sont réunies (...)"*.

S'agissant des termes "sans juste motif", la cour d'appel dit encore pour droit que cette précision apportée dans le texte *"s'explique par la nécessité de distinguer les conséquences préjudiciables de l'usage de la marque postérieure ressemblante sur la renommée de la marque antérieure ou sur son caractère distinctif, selon qu'elles résultent d'un usage licite du signe ou au contraire d'un usage illicite du signe"*.

17. *Ing.-Cons.* 2003, p. 143; *I.E.R.* 2003, p. 127 et note C. GIELEN.

18. Bruxelles (9<sup>e</sup> ch.) 9 janvier 2003, à paraître à l'*Ing.-Cons.* Mais voy. cependant en sens contraire, Bruxelles (8<sup>e</sup> ch.) 1<sup>er</sup> octobre 2003, *Nestlé Waters France/Keramag*, R.G. n° 2002/AR/1268.

19. Bruxelles 27 juin 2003, *Petsch/Visa*, publié dans la présente livraison.

20. C.J. Benelux 1<sup>er</sup> mars 1975, *Rec.* 1975-79, p. 1.

21. Devenu aujourd'hui l'art. 13, A, 1, c) et d), LBM.

22. *Ing.-Cons.* 1975, p. 94.

23. C.J. Benelux 22 mai 1985, *Rec.* 1985, p. 1.

*La nullité ne pourrait en effet être fondée sur les conséquences qui seraient liées à un usage licite du signe, notamment dans les cas prévus à l'article 13, A, 6 LBM, puisque la limitation des effets de la marque s'impose tant au titulaire d'une marque renommée qu'au titulaire d'une marque sans renommée et que le premier ne pourrait pas plus que le second s'opposer à tous les usages du signe protégé*".

Cette distinction nous semble devoir être approuvée. Elle peut s'autoriser de l'enseignement que la Cour de justice des Communautés européennes a donné dans son arrêt *Höllerhoff/Freiesleben* du 14 mai 2002, cité plus haut.

### **3.4. Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque**

**12.** L'article 5, § 2 de la directive est inspiré de l'ancien article 13, A, 2, de la LBM. Cependant, à la différence de l'ancien texte de la loi uniforme, le texte de la directive, rédigé sur le mode indicatif, vise divers types d'atteintes alors que l'ancien article 13, A, 2 était libellé en termes de "risque".

Une réminiscence de cet article 13, A, 2 avait d'ailleurs survécu dans la version de la loi uniforme Benelux de 1992 dans laquelle, sous l'article 13, A, 1, c), la condition de préjudice était rédigée sur le mode conditionnel ("*... tirerait indûment profit ou porterait préjudice...*").

#### **A. TIRER INDÛMENT PROFIT DU POUVOIR DISTINCTIF OU DE LA RENOMMÉE DE LA MARQUE**

**14.** Dans un arrêt du 27 juin 2003 (déjà cité), la cour d'appel de Bruxelles a jugé que l'usage de la marque "Jet-Set Visa" tirait indûment profit de la renommée de la marque "Visa" et de son pouvoir distinctif.

La cour a considéré qu'eu égard au pouvoir distinctif particulièrement fort de la marque "Visa", compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques, mais aussi en raison du fait qu'elle jouit d'une notoriété très importante auprès du grand public par l'intensité de son usage et son étendue géographique, "*il est donc raisonnable de penser que dans une marque complexe composée notamment du vocable Visa, celui-ci domine. Ces caractéristiques font que le public sera très*

Il n'y a pas lieu d'accorder trop d'importance à cette divergence de texte qui a du reste été corrigée dans la dernière version de la loi uniforme Benelux entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

En outre, l'article 4, § 4, a), de la directive, relatif aux causes de refus ou de nullité liées à l'existence d'une marque renommée antérieure, utilise le conditionnel, tout comme l'article 3, § 2, c) nouveau de la LBM qui en constitue la transposition. Ceci signifie que dans le cadre d'une action en nullité, le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque peut être simplement potentiel, sous les réserves que nous précisons ensuite. En effet, une marque enregistrée n'est pas spécialement utilisée avant son dépôt, l'obligation d'usage ne prévalant qu'après un terme de cinq ans. En outre, au moment de l'enregistrement, la manière dont la marque sera utilisée n'est pas encore connue, de sorte que le préjudice qui est susceptible d'être porté à la marque renommée peut n'être encore que virtuel quand l'action en nullité est introduite.

**13.** La deuxième différence entre l'ancien article 13, A, 2, LBM et l'article 5, § 2, de la directive, est que dans la directive, le législateur communautaire a énuméré les différents types d'atteintes dont pouvait se plaindre le titulaire de la marque renommée. Ces atteintes sont au nombre de quatre:

- tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque;
- tirer indûment profit de la renommée de la marque;
- porter préjudice au caractère distinctif de la marque;
- porter préjudice à la renommée de la marque.

*facilement amené soit à croire que les produits et les services concernés, même ceux pour lesquels la similitude est faible ou nulle, ont une origine commune, soit à prêter aux produits et services que [le titulaire de la marque Jet-Set Visa] offrirait sous le même signe, pris isolément ou associé à d'autres signes, l'image que le public associe avec la marque Visa. En faisant usage de ce signe, [le titulaire de la marque Jet-Set Visa] ne peut dès lors que tirer profit de la notoriété de la marque*".

Ainsi, plus une marque sera renommée, plus facilement on admettra qu'il est tiré indûment profit de sa renommée ou de son pouvoir distinctif.

#### **B. PORTER PRÉJUDICE À LA RENOMMÉE OU AU POUVOIR DISTINCTIF DE LA MARQUE**

**15.** S'agissant des atteintes portées à la renommée ou au pouvoir distinctif de la marque, la jurisprudence enseigne

que celles-ci doivent être vraisemblables et non simplement hypothétiques.

Dans l'arrêt déjà cité de la cour d'appel de Bruxelles en cause de Solvay, celle-ci refusa au titulaire de la marque Solvay la protection de sa marque renommée au motif qu'il ne pouvait se contenter de faire état de circonstances présentées comme imaginaires, simplement possibles mais qu'au contraire, le titulaire de la marque renommée avait la charge de la preuve du caractère raisonnablement prévisible de l'atteinte et qu'il devait, en conséquence, "établir qu'en raison de facteurs connus dès le moment du dépôt par l'appelante de la marque Solvay Business Review/Solvay Business Journal, il existait un risque prévisible que l'usage de cette marque, bien qu'elle concernât des produits et services autres que ceux auxquels la marque renommée Solvay se rapporte et non similaires à ceux-ci, lui causerait un préjudice au sens de l'article 3, al. 2, c), L.B.M."

La cour d'appel de Gand s'est prononcée dans le même sens dans un arrêt du 9 février 2004<sup>24</sup>: pour qu'il soit indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées ou qu'il leur soit porté préjudice, il faut que ce profit indu ou ce préjudice soient réellement prévisibles. Un risque théorique ne suffit pas.

16. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, s'agissant de la protection de la marque renommée dans le cadre d'une action en annulation, tant la directive que la loi Benelux utilisent le conditionnel, ce qui se comprend dès lors que dans la majorité des cas, la marque déposée n'aura pas encore été utilisée. En conséquence, le titulaire de la marque renommée qui agit en annulation d'un tel enregistrement ne sait pas comment la marque adverse sera utilisée. Il est donc important pour lui de pouvoir viser le potentiel de risque contenu dans l'enregistrement étant donné les multiples formes que peut prendre l'usage de celui-ci.

Cela étant, sous peine de vider totalement de leur contenu les conditions de la loi, d'hypothétiques atteintes qui seraient décrites dans l'abstrait et fondées sur de simples hypothèses improbables ne pourraient être prises en considération. C'est ce qu'a jugé la cour d'appel de Bruxelles dans l'arrêt Solvay précité: "Les conséquences de l'usage sans juste motif de la marque postérieure ressemblante à la marque renommée, visées dans les dispositions précitées [art. 4, § 4, de la directive et art. 3, § 2, c), LBM], qui peuvent servir de fondement à l'action en nullité, sont donc seulement les conséquences futures d'un usage sans juste motif, prévisibles dès le moment du dépôt.

*Elles ne peuvent inclure toutes les conséquences possibles mais imprévisibles au moment du dépôt, puisqu'une telle interprétation aurait pour conséquence qu'il y aurait lieu, dans tous les cas et sans avoir égard aux facteurs pertinents des cas d'espèce, de faire droit à l'action en nullité du dépôt*".

<sup>24</sup>. Gand 9 février 2004, *Belgacom Mobile/Proximus*, à paraître à l'Ing.-Cons.

<sup>25</sup>. Comm. Bruxelles 22 février 2000, *Ing.-Cons.* 2000, p. 122.

17. Un tel risque de préjudice ou un profit indu de la renommée de la marque pourraient cependant être établis dès lors que le public auquel s'adresse la marque seconde pourra faire un lien avec la marque première, en raison notamment des rapports qui peuvent exister entre les produits ou les services en cause ou en raison du recoupement entre les publics des destinataires des marques en litige.

Ainsi, dans l'affaire *Proximus* que nous avons évoquée, la cour d'appel de Gand retint l'existence d'un tel risque de préjudice au motif que même si les services en cause n'étaient pas similaires (les marques renommées invoquées "Proximus" et "Proxi" désignaient des services de téléphonie et de télécommunication tandis que la marque attaquée "Proximus" désignait des services de location de bandes digitales musicales destinées à des entreprises du secteur Horeca), l'usage de la marque "Proximus" pouvait être identifié par une part significative du public comme se rapportant à un nouveau service du titulaire de la marque "Proximus". Ce lien démontrait une atteinte au pouvoir distinctif de cette marque et pouvait entraîner une dilution de celui-ci.

De même, on pourra admettre qu'une marque qui serait renommée pour des produits alimentaires et qui véhiculerait une image de qualité, de luxe ou de pureté pourrait se voir atteinte dans sa renommée ou dans son pouvoir distinctif par l'usage d'un signe identique ou ressemblant pour des produits qui pourraient appartenir au même secteur alimentaire mais qui ne présenteraient pas les mêmes garanties de qualité.

Dans un jugement nuancé du 22 février 2000, le tribunal de commerce de Bruxelles a ainsi considéré que même si le signe et la marque renommée en présence avaient été enregistrés pour des produits alimentaires différents, dans la mesure où le public pouvait être amené à croire qu'il existait un lien entre les produits des entreprises en cause, par exemple sous la forme d'une licence d'une autre forme de coopération commerciale entre elles, l'usage par une société de droit chinois d'une marque ressemblante à la marque renommée "Président" ne pouvait être accepté.

Le tribunal a jugé que l'usage attaqué était susceptible de tirer profit du pouvoir distinctif et de la renommée de la célèbre marque de camembert<sup>25</sup>.

Est-ce à dire qu'à défaut de tout lien entre les produits, la condition du préjudice ou du profit indu ne serait pas remplie?

Nous ne le pensons pas. Une telle interprétation viderait de son sens l'élargissement de la protection consenti en faveur des marques renommées.

Cela étant, si dans le cas d'un usage d'une marque similaire ou identique à une marque renommée pour des produits véhiculant une image négative<sup>26</sup>, la situation est claire et le risque de préjudice avéré, il en va tout autrement lorsque les produits sont à ce point différents que même les publics auxquels ils sont destinés ne se recoupent pas.

Dans une telle hypothèse, le plaideur devra développer toute son habileté pour parvenir à rendre vraisemblable le risque d'atteinte à la marque renommée.

**18.** Le critère du préjudice porté à la renommée ou au pouvoir distinctif de la marque invoquée nous semble résider dans le "lien" qui pourra être fait entre les marques en litige. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt *Adidas/Fitness-world Trading Ltd* en constatant que: "*Les atteintes visées à l'article 5, § 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas*"<sup>27</sup>.

La Cour de justice des Communautés européennes n'a cependant pas encore défini ce lien. Sans attendre que la cour se prononce sur ce point, nous pensons que ce lien ne saurait être différent de l'association qui pourrait être faite entre, d'une part, le signe attaqué et, d'autre part, l'image véhiculée dans l'esprit du public par la marque renommée.

Ce lien implique un recoupement entre les publics destinataires des marques en litige ou, du moins, que la marque renommée soit à ce point connue du public que sa connaissance dépasse le cercle des consommateurs des produits qui en sont revêtus.

Le "lien" entre deux marques résidera à notre avis dans l'association que le public pourra établir entre elles, le public pouvant penser soit que les produits qui en sont revêtus ont une origine commune ou apparentée, ce qui constitue une atteinte à la fonction distinctive et donc au pouvoir distinctif de la marque renommée invoquée<sup>28</sup>, soit que l'image qu'il a de la marque renommée pâtit du rapprochement fait avec le signe attaqué, et il y aura alors atteinte à la renommée de la marque<sup>29</sup>.

Une troisième situation est celle où le produit revêtu du signe attaqué ne peut manifestement se voir attribuer une origine présentant un rapport avec le titulaire de la marque renommée et où cet usage ne présente pas davantage d'effets négatifs pour l'image véhiculée par la marque renommée, mais où l'usage du signe attaqué intervient en réalité uniquement pour profiter de la renommée ou de la réputation de la marque antérieure. Il s'agit alors d'un usage tirant indûment profit de la renommée de la marque antérieure. On peut à cet égard songer à l'exemple d'une bière de qualité qui serait utilisée ou enregistrée sous la marque "Rolls Royce"<sup>30</sup>. Ce profit indu qui serait fait de la renommée d'une marque antérieure se vérifiera souvent par rapport à des marques très connues du public, notamment celles qui sont notoirement connues au sens de l'article 6bis de la convention d'Union de Paris<sup>31</sup>.

#### 4. CONCLUSION

**19.** Traditionnellement, le droit à la marque est soumis à la règle de la spécialité, en ce sens qu'il permet de s'opposer à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Indépendamment de l'application du droit commun, la règle de la spécialité connaissait depuis longtemps une exception au profit des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la convention d'Union de Paris, lesquelles échappent

en outre à une autre règle fondamentale du droit des marques, celles de la territorialité<sup>32</sup>.

La directive a ajouté une autre exception à la règle de la spécialité en faveur de la marque qui "*jouit d'une renommée*". Cette notion n'était pas connue en droit communautaire ou en droit Benelux avant l'entrée en vigueur de la directive. Elle se trouve aujourd'hui clarifiée grâce à la définition qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes<sup>33</sup>. Comme nous l'avons vu, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que cette protection

<sup>26.</sup> On songe par exemple au cas célèbre de la marque "Klaren", enregistrée pour des détergents et à la laquelle s'est opposé avec succès le titulaire de la marque "Clareyn" jouissant d'une renommée pour du genièvre: voy. plus haut, note 19.

<sup>27.</sup> C.J.C.E. 23 octobre 2003, précité, point 29; dans le même sens C.J.C.E. 14 septembre 1999, "Chevy", précité, point 23.

<sup>28.</sup> Bruxelles 27 juin 2003, précité; Comm. Bruxelles 22 février 2000, précité; Trib. La Haye 18 décembre 2002, *B.I.E.* 2003, p. 284; *I.E.R.* 2003, p. 117; Comm. Bruxelles 19 décembre 2003, *Ing.-Cons.* 2003, p. 359; Prés. Trib. La Haye 30 janvier 2004, *I.E.R.* 2004, p. 218; Prés. Trib. Amsterdam 29 janvier 004, *I.E.R.* 2004, p. 215.

<sup>29.</sup> En ce sens, La Haye 19 décembre 2002, *I.E.R.* 2003, 123.

<sup>30.</sup> Exemple donné par Th. VAN INNIS dans *Les signes distinctifs*, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 1997, p. 450.

<sup>31.</sup> Voy. p. ex. Comm. Bruxelles 19 décembre 2003, précité; Bois-le-Duc 22 avril 2003, *I.E.R.* 2003, 298.

<sup>32.</sup> A. BRAUN et E. CORNU, "Sur la marque renommée", *o.c.*, p. 19.

<sup>33.</sup> C.J.C.E. 14 septembre 1999, précité.



spécifique organisée en faveur des marques renommées est aussi étendue en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires<sup>34</sup>.

Sans doute la Cour de justice devra-t-elle encore revenir sur la nature du lien entre les marques en litige et duquel on peut induire l'existence d'un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. L'examen de la jurisprudence récente de la Cour de justice, ainsi que les applications que les juridictions de fond ont données à la protection de la marque renommée nous indiquent cependant dès à présent une orientation: l'existence d'un risque de préjudice pourra être retenue dès lors qu'il apparaîtra comme raisonnablement prévisible; ce risque de préjudice ressortira souvent de l'association que le public pourra établir entre les marques en litige.

**20.** Par la protection spécifique que lui ont conféré les articles 4, § 4, a) et 5, § 2, de la première directive, la *marque renommée* se distingue ainsi tant de la *marque ordinaire* que de la *marque notoirement connue* ou de la *marque de haute renommée*.

La *marque ordinaire* peut être définie comme celle qui ne bénéficie pas auprès du public concerné d'une connaissance particulière. Sauf application du droit commun ou certaines exceptions<sup>35</sup>, la protection de la *marque ordinaire* sera limitée conformément à la règle de la spécialité du droit de marque. Son titulaire ne pourra donc s'opposer qu'à l'usage par

un tiers d'un signe identique ou ressemblant au sens de l'article 5, 1<sup>o</sup>, b), de la première directive, pour les produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque du titulaire a été enregistrée. L'existence d'un risque de confusion sera à cet égard déterminante.

La *marque notoirement connue* au sens de l'article 6bis de la convention d'Union de Paris, c'est-à-dire la marque qui bénéficie d'une connaissance qui dépasse celle qu'en a la branche industrielle en cause<sup>36</sup>, jouit d'une protection propre, laquelle fait exception tant à la règle de la spécialité qu'à celle de la territorialité. La marque notoirement connue est ainsi celle qui est connue par une large fraction du public concerné, sans être pour autant connue mondialement par l'ensemble du public<sup>37</sup>. La marque notoirement connue se distingue de la notion doctrinale ou jurisprudentielle de "*marque de haute renommée*", laquelle est celle qui est tellement connue d'une large fraction du public que celui-ci s'y réfère en quelque sorte indépendamment du produit qu'elle caractérise, en sorte que la marque acquiert une valeur indépendante tant de la qualité que de l'origine même du produit.

Dans cette hiérarchie, une place nouvelle s'est créée au bénéfice de la *marque renommée*. Celle-ci s'entend d'une marque plus connue qu'une *marque ordinaire*, mais dont la protection peut jouer sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle a atteint auprès du public un degré de connaissance semblable à celui de la *marque notoirement connue* au sens de l'article 6bis de la convention d'Union de Paris et, *a fortiori*, d'une *marque de haute renommée*.

<sup>34</sup>. C.J.C.E. 9 janvier 2003, précité.

<sup>35</sup>. Voy. p.ex. l'art. 5, 5<sup>o</sup>, de la première directive.

<sup>36</sup>. A. BRAUN, *o.c.*, n<sup>os</sup> 178 à 188 et 639 à 642.

<sup>37</sup>. Voy. l'art. 16, 2<sup>o</sup>, de l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (accord ADPIC), conclu dans le cadre de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce; voy. également A. BRAUN et E. CORNU, "Sur la marque renommée", *o.c.*, p. 21 et les nombreuses références citées en note 7.