

---

## COUR DE JUSTICE 18 JUIN 2009

---

### DROITS INTELLECTUELS

**Marques – Directive 89/104/CEE – Usage dans une publicité comparative – Droit de faire interdire cet usage – Profit indûment tiré de la renommée – Atteinte aux fonctions de la marque**

*L'article 5, paragraphe 2 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractères distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractères distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.*

### PRATIQUES DU COMMERCE

**Publicité – Publicité comparative – Directive 84/450/CEE – Conditions de licéité de la publicité comparative – Profit indûment tiré de la notoriété attachée à une marque – Présentation d'un bien comme une imitation ou une reproduction**

*L'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque.*

*L'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu'un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente "un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction", au sens de cet article 3bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme "indûment tiré" de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3bis, paragraphe 1, sous g).*

### INTELLECTUELE RECHTEN

**Merk – Richtlijn 89/104/EEG – Gebruik in vergelijkende reclame – Recht om dit gebruik te laten verbieden – Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie – Afbreuk aan functies van merk**

*Artikel 5, lid 2 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.*

### HANDELSPRAKTIJKEN

**Reclame – Vergelijkende reclame – Richtlijn 84/450/EEG – Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame – Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid van merk – Voorstelling van goed als imitatie of namaak**

*Artikel 5, lid 1, sub a) van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3bis, lid 1 van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.*

*Artikel 3bis, lid 1 van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, "goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak" in de zin van genoemd artikel 3bis, lid 1, sub h). Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een "oneerlijk voordeel" ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3bis, lid 1, sub g), worden beschouwd.*

**L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd**

**Siég.: P. Jann (président de chambre), M. Ilesic (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits (juges)**

**M.P.: P. Mengozzi (avocat général)**

**Pl.: Mes H. Carr., D. Anderson, J. Reid et R. Wyand, QC, H. Porter, T. Moody-Stuart et S. Malynciz**

**Aff. C-487/07**

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40, 1989, p. 1), ainsi que de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18, ci-après la "directive 84/450").

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un recours formé par L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ainsi que par Laboratoire Garnier & Cie (ci-après, ensemble, "L'Oréal e.a.") à l'encontre de Bellure NV (ci-après "Bellure"), Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom commercial "Honey pot cosmetics & Perfumery Sales" (ci-après "Malaika") et Starion International Ltd (ci-après "Starion"), aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques.

## Le cadre juridique

### La réglementation communautaire

3. La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, le litige au principal demeure régi, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

4. Le dixième considérant de la directive 89/104 est libellé comme suit:

"Considérant que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la

charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice."

5. L'article 5 de la directive 89/104, intitulé "Droits conférés par la marque", dispose:

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

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

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

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

[...]

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

[...]"

6. L'article 6 de ladite directive, intitulé "Limitation des effets de la marque", prévoit, à son paragraphe 1:

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

[...]

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

[...]"

7. Les dispositions concernant la publicité comparative ont été introduites dans la directive 84/450, dans sa version d'origine, par la directive 97/55.

8. Les deuxième, septième, neuvième, onzième, treizième à quinzième et dix-neuvième considérants de la directive 97/55 sont libellés comme suit:

"(2) considérant que, avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargira de plus en plus; qu'étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les Etats membres doivent être harmonisées; que, si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs;

[...]

(7) considérant qu'il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs; que ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services;

[...]

(9) considérant qu'il convient, pour éviter que la publicité comparative ne soit utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

[...]

(11) considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées dans leur intégralité; [...]

[...]

(13) considérant que l'article 5 de la [...] directive 89/104 [...] confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits

exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits;

(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial;

(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief;

[...]

(19) considérant qu'une comparaison qui présente des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services revêtus d'une marque ou d'un nom commercial protégés ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions de licéité de la publicité comparative."

9. Selon son article 1er, la directive 84/450 a notamment pour objet d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

10. L'article 2, point 1, de cette directive définit comme publicité "toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations". Selon le point 2bis de ce même article, on entend par publicité comparative "toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent".

11. L'article 3bis, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

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

a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point 2, de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1;

[...]

d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;

e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

[...]

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

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

### **La réglementation nationale**

12. Les dispositions de la directive 89/104 ont été transposées en droit national par la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994). La transposition de l'article 5, paragraphes 1, sous a), et 2 de la directive 89/104 a été assurée à l'article 10, paragraphes 1 et 3, de cette loi.

13. Les dispositions de l'article 3bis de la directive 84/450 ont été transposées en droit national par les règlements de 2000 sur le contrôle de la publicité trompeuse (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), qui ont introduit un nouvel article 4 A dans les règlements de 1988 sur le contrôle de la publicité trompeuse (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)).

### **Le litige au principal et les questions préjudicielles**

14. L'Oréal e.a. sont membres du groupe L'Oréal, qui fabrique et commercialise des parfums fins. Au Royaume-Uni, elles sont titulaires des marques renommées suivantes, enregistrées pour des parfums et autres produits parfumés:

- les marques se rapportant au parfum Trésor:
- la marque verbale Trésor (ci-après la "marque verbale Trésor"),
- la marque verbale et figurative constituée d'une représentation du flacon de parfum Trésor, vu de face et de côté, flacon sur lequel figure notamment le mot "Trésor" (ci-après la "marque flacon de Trésor"),
- la marque verbale et figurative constituée d'une représentation de l'emballage dans lequel ce flacon est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le nom Trésor (ci-après la "marque emballage de Trésor");
- les marques se rapportant au parfum Miracle:
- la marque verbale Miracle (ci-après la "marque verbale Miracle"),
- la marque verbale et figurative constituée d'une représentation du flacon de parfum Miracle, vu de face, flacon sur lequel figure notamment le mot "Miracle" (ci-après la "marque flacon de Miracle"),
- la marque verbale et figurative constituée d'une représentation de l'emballage dans lequel le flacon de parfum Mira-

cle est commercialisé, vu de face, emballage sur lequel figure notamment le mot "Miracle" (ci-après la "marque emballage de Miracle");

- la marque verbale Anaïs-Anaïs;
- les marques se rapportant au parfum Noa:
- la marque verbale Noa Noa, ainsi que
- les marques verbales et figuratives constituées du mot "Noa" écrit de façon stylisée.

15. Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de parfums fins de la gamme "Creation Lamis". Starion commercialise également des imitations de parfums fins des gammes "Dorall" et "Stitch".

16. Les gammes "Creation Lamis" et "Dorall" sont produites par Bellure.

17. La gamme "Creation Lamis" comprend, notamment, le parfum La Valeur, qui est une imitation du parfum Trésor, et dont le flacon et l'emballage présentent une ressemblance générale avec ceux de ce dernier. Elle comprend également le parfum Pink Wonder, qui est une imitation du parfum Miracle, et dont le flacon et l'emballage présentent une ressemblance générale avec ceux de ce dernier.

18. Dans l'un et l'autre cas, il est constant que la ressemblance n'est pas de nature à tromper les professionnels ou le public.

19. La gamme "Dorall" comprend notamment le parfum Coffret d'Or, qui est une imitation du parfum Trésor, et dont le flacon et l'emballage présentent une légère ressemblance avec ceux de ce dernier.

20. Les emballages des parfums de la gamme "Stitch", d'apparence basique, ne présentent aucune ressemblance avec les flacons et les emballages des parfums commercialisés par L'Oréal e.a.

21. Dans le cadre de la commercialisation des parfums des gammes "Creation Lamis", "Dorall" ainsi que "Stitch", Malaika et Starion utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum fin dont le parfum commercialisé est l'imitation (ci-après les "listes comparatives").

22. L'Oréal e.a. ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, une action en contrefaçon à l'encontre de Bellure, de Malaika et de Starion.

23. L'Oréal e.a. ont fait valoir, d'une part, que l'utilisation des listes comparatives constituait une violation des droits qu'elles tirent de leurs marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, ainsi que de leurs marques verbales et figuratives Noa, violation prohibée par l'article 10, paragraphe 1 de la loi de 1994 sur les marques.

24. Elles ont soutenu, d'autre part, que l'imitation des flacons et des emballages de leurs produits ainsi que la vente de

parfums dans ces conditionnements constituaient une violation des droits qu'elles tirent de leurs marques verbales Trésor et Miracle ainsi que de leurs marques verbales et figuratives flacon de Trésor, emballage de Trésor, flacon de Miracle et emballage de Miracle, prohibée par l'article 10, paragraphe 3 de la loi de 1994 sur les marques.

25. Par jugement du 4 octobre 2006, la High Court a fait droit au recours en tant qu'il était fondé sur l'article 10, paragraphe 1 de la loi de 1994 sur les marques. En revanche, elle n'a fait droit au recours, en tant qu'il était fondé sur l'article 10, paragraphe 3, de cette loi, qu'en ce qui concerne les marques emballage de Trésor et flacon de Miracle.

26. Tant Malaika et Starion que L'Oréal e.a. ont formé un recours contre ce jugement devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

27. S'agissant de l'utilisation des listes comparatives mentionnant les marques verbales dont sont titulaires L'Oréal e.a., listes dont ces dernières considèrent qu'elles constituent des publicités comparatives au sens de la directive 84/450, la juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si l'usage de la marque d'un concurrent, dans le cadre de telles listes, est susceptible d'être interdit en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104.

28. Si tel était le cas, ladite juridiction se demande si un tel usage pourrait néanmoins être autorisé en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104. Considérant, à cet égard, que l'usage de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative satisfait aux dispositions de l'article 6 de la directive 89/104 si ladite publicité respecte l'article 3bis de la directive 84/450, elle estime qu'une interprétation de cette dernière disposition lui est nécessaire pour statuer sur l'affaire au principal.

29. S'agissant de l'utilisation d'emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L'Oréal e.a., la juridiction de renvoi s'interroge sur la notion de "profit indu" au sens de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104.

30. C'est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:

"1) Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier l'odeur) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104?

2) Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que:

- a) cela ne crée aucun risque de confusion d'aucune sorte;
- b) cela n'affecte pas la vente des produits sous la marque enregistrée notoirement connue;
- c) cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance, ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque autre manière;
- d) cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit du commerçant,

l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104?

3) Aux fins de l'article 3bis, sous g) de la [directive 84/450], quel est le sens de l'expression 'tire [...] indûment profit de' et, en particulier, lorsqu'un commerçant, dans une liste comparative, compare son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la notoriété attachée à cette marque?

4) Aux fins de l'article 3bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l'expression 'présente [...] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction' et, en particulier, cette expression concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à celle d'un produit notoirement connu protégé par une marque?

5) Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de telle manière que:

- a) la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance n'est ni altérée ni menacée;
- b) il n'y a pas de ternissement, ni de confusion concernant la marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela se produise;
- c) cela n'affecte pas les ventes du titulaire de la marque;
- d) le titulaire de la marque n'est privé d'aucun des bénéfices liés à la promotion, à la préservation ou au développement de sa marque;
- e) le commerçant tire toutefois un avantage commercial de l'usage de son signe en raison de sa similitude avec la marque enregistrée,

l'usage concerné revient-il à tirer 'indûment profit' de la notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article 5, paragraphe 2 de la [directive 89/104]?"

### Sur les questions préjudicielles

31. Ainsi qu'il a été précisé par la juridiction de renvoi, les première à quatrième questions, portant sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 et de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, sont relatives à l'usage par les défenderesses au principal dans des listes comparatives des marques verbales dont sont titulaires L'Oréal e.a., tandis que la cinquième question, relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104, se rapporte à l'utilisation d'emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L'Oréal e.a., qui sont protégés par des marques verbales et figuratives. Dans la mesure où cette dernière disposition est toutefois susceptible de s'appliquer également à l'usage des dites marques dans les listes comparatives en question, il convient de répondre d'abord à la cinquième question.

### Sur la cinquième question

32. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'un tiers faisant usage d'un signe similaire à une marque renommée peut être réputé tirer indûment profit de la marque, au sens de cette disposition, lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits ou de ses services, sans toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou causer ou risquer de causer un préjudice à la marque ou au titulaire de celle-ci.

33. A titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique et factuel est déterminé par la juridiction de renvoi, de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2003, C-153/02, Neri, Rec. p. I-13555, points 34 et 35, ainsi que du 17 juillet 2008, C-347/06, ASM Brescia, non encore publié au Recueil, point 28). Dès lors, même si, ainsi que l'ont fait valoir les gouvernements du Royaume-Uni et français, il pourrait sembler, de prime abord, peu probable que l'usage, par un tiers, d'un signe similaire à une marque pour commercialiser des produits imitant ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, avantage la commercialisation des produits du tiers sans, dans le même temps, nuire à l'image ou à la commercialisation des produits revêtus de ladite marque, la Cour est liée par cette hypothèse posée par la juridiction de renvoi.

34. L'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue au paragraphe 1 du même article 5. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tire ou tirerait indûment profit du

caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porte ou leur porterait préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2000, C-425/98, Marca Mode, Rec. p. I-4861, point 36; du 23 octobre 2003, C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, Rec. p. I-12537, point 27, et du 10 avril 2008, C-102/07, adidas et Adidas Benelux, Rec. p. I-2439, point 40, ainsi que, s'agissant de l'article 4, paragraphe 4, sous a) de la directive 89/104, arrêt du 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation, non encore publié au Recueil, point 26).

35. Au demeurant, la Cour a précisé que l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 s'applique également par rapport aux produits et aux services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2003, C-292/00, Davidoff, Rec. p. I-389, point 30; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, points 18 à 22, ainsi que Adidas et Adidas Benelux, précité, point 37).

36. Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104, 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. Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion. 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 (voir arrêts précités Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 29 et 31, ainsi que Adidas et Adidas Benelux, point 41).

37. L'existence d'un tel lien dans l'esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu'il soit conclu à l'existence de l'une des atteintes contre lesquelles l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 assure la protection en faveur des marques renommées (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 31 et 32).

38. Ces atteintes sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 27).

39. S'agissant du préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les termes de "dilution", de "grignotage" ou de "brouillage", ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, l'usage du signe identique ou similaire par le tiers entraînant une dispersion de l'identité de la marque et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque, qui suscitait une association immé-

diatée avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 29).

40. En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de “ternissement” ou de “dégradation”, ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque.

41. Quant à la notion de “profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque”, également désignée sous les termes de “parasitisme” et de “free-riding”, cette notion s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.

42. Un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 soit applicable (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, point 28).

43. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l'usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.

44. Afin de déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 67 à 69).

45. Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d'une telle appréciation globale peut également être prise en considération, le cas échéant, l'existence d'un risque de dilution ou de ternissement de la marque.

46. En l'occurrence, il est constant que Malaika et Starion font usage d'emballages et de flacons similaires aux marques renommées enregistrées par L'Oréal e.a. pour commercialiser des parfums qui constituent des imitations “bas de gamme” des parfums de luxe pour lesquels lesdites marques sont enregistrées et utilisées.

47. A cet égard, la juridiction de renvoi a constaté un lien entre, d'une part, certains conditionnements utilisés par Malaika et Starion et, d'autre part, certaines marques se rapportant à des emballages et à des flacons dont sont titulaires L'Oréal e.a. En outre, il ressort de la décision de renvoi que ce lien confère un avantage commercial aux défenderesses au principal. Il ressort également de la décision de renvoi que la similitude entre lesdites marques et les produits commercialisés par Malaika et Starion a été délibérément recherchée afin de créer une association dans l'esprit du public entre les parfums fins et leurs imitations, dans le but de faciliter la commercialisation de ces dernières.

48. Dans l'appréciation générale à laquelle la juridiction de renvoi devra se livrer pour déterminer si, dans ces conditions, l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être constatée, il devra notamment être tenu compte du fait que l'usage des emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités a pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques sous lesquelles ces parfums sont commercialisés.

49. A cet égard, il convient de préciser que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

50. Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la cinquième question que l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présume ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par

cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.

### Sur les première et deuxième questions

51. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'article 5, paragraphe 1, sous a) ou b) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou des services. Par sa deuxième question, qu'il convient d'examiner ensemble avec la première, ladite juridiction demande, en substance, si le titulaire d'une marque notoirement connue peut s'opposer à un tel usage, au titre du paragraphe 1, sous a), de cet article, lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la marque ou à l'une des fonctions de cette dernière, mais joue néanmoins un rôle significatif dans la promotion des produits ou des services du tiers.

52. A titre liminaire, il convient de relever que des listes comparatives, telles que celles en cause au principal, sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative. En effet, constitue une publicité au sens de l'article 2, point 1 de la directive 84/450, toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Selon ledit article 2, point 2bis, une telle publicité doit être qualifiée de comparative si elle identifie, explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent. Eu égard à ces définitions particulièrement larges, la publicité comparative peut se présenter sous des formes très variées (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2001, C-112/99, Toshiba Europe, Rec. p. I-7945, points 28 et 31; du 8 avril 2003, C-44/01, Pippig Augenoptik, Rec. p. I-3095, point 35; du 19 avril 2007, C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, Rec. p. I-3115, point 16, ainsi que du 12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings et O2 (UK), Rec. p. I-4231, point 42).

53. Au demeurant, la Cour a déjà jugé que l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s'analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l'annonceur, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104. Un tel usage est donc susceptible d'être interdit, le cas échéant, en vertu de ces dispositions (voir arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 36 et 37).

54. La Cour a toutefois précisé que le titulaire d'une marque

enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, d'un signe identique ou similaire à sa marque (voir arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, points 45 et 51).

55. Il convient également de relever qu'il est constant que Malaika et Starion ont utilisé, dans les listes comparatives de parfums, les marques verbales Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa, telles qu'enregistrées par L'Oréal e.a., et non des signes seulement similaires à ces marques. Par ailleurs, cet usage a été fait pour des produits identiques à ceux pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées, à savoir des parfums.

56. Un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104, et non dans celui du même article 5, paragraphe 1, sous b).

57. Selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de cette directive, ce droit exclusif habilite le titulaire à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

58. La Cour a déjà eu l'occasion de constater que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, Rec. p. I-10273, point 51; du 16 novembre 2004, C-245/02, Anheuser-Busch, Rec. p. I-10989, point 59 et du 25 janvier 2007, C-48/05, Adam Opel, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité.

59. La protection conférée à l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 est ainsi plus étendue que celle prévue au même article 5, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion et donc la possibilité d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque (voir, en ce sens, arrêts précités Davidoff, point 28 ainsi que O2 Holdings et O2 (UK), point 57). En effet, en vertu du dixième considérant de la directive 89/104, la protection conférée par la marque enregistrée est absolue en cas d'iden-



tité entre la marque et le signe et entre les produits ou services, alors que, en cas de similitude entre la marque et le signe ainsi qu'entre les produits ou services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection.

60. Il ressort de la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt que le titulaire de la marque, sur la base de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104, ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à la marque, si cet usage n'est susceptible de porter préjudice à aucune des fonctions de celle-ci (voir, également, arrêts précités Arsenal Football Club, point 54 et Adam Opel, point 22).

61. Ainsi, la Cour a déjà jugé que certains usages à des fins purement descriptives sont exclus du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 puisqu'ils ne portent atteinte à aucun des intérêts que cette disposition vise à protéger et ne relèvent donc pas de la notion d'usage au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2002, C-2/00, Hölterhoff, Rec. p. I-4187, point 16).

62. A cet égard, il convient toutefois de préciser que la situation décrite dans l'affaire au principal est fondamentalement différente de celle ayant donné lieu à l'arrêt Hölterhoff, précité, dans la mesure où l'usage des marques verbales dont sont titulaires L'Oréal e.a. dans les listes comparatives diffusées par Malaika et Starion poursuit non pas des fins purement descriptives, mais un but publicitaire.

63. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si, dans une situation telle que celle au principal, l'usage qui est fait des marques dont sont titulaires L'Oréal e.a. est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de ces marques, telles que notamment les fonctions de communication, d'investissement ou de publicité de ces dernières.

64. Par ailleurs, dans la mesure où cette juridiction a constaté que lesdites marques jouissent d'une renommée, leur usage dans les listes comparatives est également susceptible d'être interdit en vertu de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104, dont l'applicabilité ne présuppose pas nécessairement, ainsi qu'il a été jugé au point 50 du présent arrêt, l'existence d'un risque de préjudice pour la marque ou son titulaire, pour autant que le tiers tire indûment profit de l'usage de cette dernière.

65. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit

susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque.

### *Sur les troisième et quatrième questions*

66. Par ses troisième et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un annonceur indique, à l'aide d'une liste comparative et sans provoquer de confusion ni de tromperie, que son produit contient une caractéristique essentielle similaire à celle d'un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, dont le produit de l'annonceur constitue une imitation, cet annonceur tire indûment profit de la notoriété de ladite marque, au sens de cet article 3bis, paragraphe 1, sous g), ou présente "un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction" au sens dudit article 3bis, paragraphe 1, sous h).

67. L'article 3bis de la directive 84/450 énumère, à son paragraphe 1, sous a) à h), des conditions cumulatives auxquelles une publicité comparative doit satisfaire afin de pouvoir être qualifiée de licite.

68. Ces conditions visent une mise en balance des différents intérêts susceptibles d'être touchés par l'autorisation de la publicité comparative. Ainsi, il ressort d'une lecture combinée des deuxième, septième et neuvième considérants de la directive 97/55 que cet article 3bis a pour objectif de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services, dans l'intérêt des consommateurs, en permettant aux concurrents de mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et en interdisant, dans le même temps, des pratiques pouvant entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs.

69. Il en résulte que les conditions énumérées audit article 3bis, paragraphe 1, doivent être interprétées dans le sens le plus favorable afin de permettre les publicités comparant objectivement les caractéristiques de biens ou de services (voir, en ce sens, arrêt De Landtsheer Emmanuel, précité, point 35 et jurisprudence citée), tout en assurant que la publicité comparative ne soit pas utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale ou de manière à porter atteinte aux intérêts des consommateurs.

70. En ce qui concerne, plus concrètement, l'utilisation de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative, l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450 soumet une telle utilisation notamment à quatre conditions spécifiques, énoncées respectivement à cet article 3bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h). Il est ainsi exigé que l'utilisation de la marque n'engendre ni risque de confusion, ni discrédit ou dénigrement de la marque, ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à celle-ci, ni ne présente un bien ou un

service comme une imitation ou une reproduction du produit ou du service portant la marque.

71. Ainsi qu'il résulte des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, ces conditions ont pour but de concilier, d'une part, l'intérêt du titulaire de la marque à bénéficier d'une protection de son droit exclusif et, d'autre part, l'intérêt des concurrents de ce titulaire ainsi que celui des consommateurs de disposer d'une publicité comparative effective qui mette objectivement en relief les différences existant entre les biens ou services proposés.

72. Il en découle que l'utilisation de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative est admise par le droit communautaire lorsque la comparaison constitue une telle mise en relief objective des différences qui n'a pas pour objet ou pour effet de provoquer des situations de concurrence déloyale, telles que celles décrites notamment à l'article 3bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h) de la directive 84/450 (voir, en ce sens, arrêt Pippig Augenoptik, précité, point 49).

73. S'agissant, en premier lieu, de l'article 3bis, paragraphe 1, sous h) de la directive 84/450, en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés, il convient de constater qu'il résulte clairement du libellé de cette disposition ainsi que du dix-neuvième considérant de la directive 97/55 que cette condition s'applique non seulement aux produits de contrefaçon, mais également à toute imitation et reproduction.

74. En outre, il résulte d'une interprétation systématique de l'article 3bis, paragraphe 1, sous h) de la directive 84/450 que celui-ci ne présuppose ni l'existence d'un caractère trompeur de la publicité comparative, ni celle d'un risque de confusion. En effet, l'absence de tels caractères et risque constitue des conditions indépendantes de licéité de la publicité comparative, énoncées audit article 3bis, paragraphe 1, sous a) et d).

75. L'objet spécifique de la condition posée à l'article 3bis, paragraphe 1, sous h) de la directive 84/450 consiste à interdire à l'annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit ou le service qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque. A cet égard, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 84 de ses conclusions, ne sont pas seulement interdits les messages publicitaires renvoyant explicitement à l'idée d'imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de l'espèce, sont aptes à transmettre implicitement cette idée au public destinataire.

76. Il est constant que les listes comparatives en cause au principal ont pour but et pour effet d'indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums commercialisés par Malaika et Starion sont censés constituer une imitation. Ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers parfums

constituent des imitations des parfums commercialisés sous certaines marques dont sont titulaires L'Oréal e.a. et elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés par l'annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée, au sens de l'article 3bis, paragraphe 1, sous h) de la directive 84/450. Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 88 de ses conclusions, est sans pertinence à cet égard la question de savoir si le message publicitaire signale qu'il s'agit d'une imitation du produit portant une marque protégée dans son ensemble ou seulement de l'imitation d'une caractéristique essentielle de celui-ci, telle que, en l'occurrence, l'odeur des produits en cause.

77. En ce qui concerne, en second lieu, l'article 3bis, paragraphe 1, sous g) de la directive 84/450, en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, il convient de relever que la notion de "profit indûment tiré" de cette notoriété, utilisée tant à ladite disposition qu'à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104, doit, à la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, recevoir, en principe, la même interprétation (voir, par analogie, arrêt O2 Holdings et O2 (UK), précité, point 49).

78. Dans la mesure où il a été constaté au point 76 du présent arrêt que les listes comparatives utilisées par les défenderesses au principal présentent les parfums commercialisés par celles-ci comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque protégée au sens de l'article 3bis, paragraphe 1, sous h) de la directive 84/450, il convient de comprendre la troisième question en ce sens qu'elle vise à savoir si, dans de telles conditions, le profit résultant de l'utilisation desdites listes est indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque protégée, au sens dudit article 3bis, paragraphe 1, sous g).

79. A cet égard, il convient de constater que, dès lors qu'une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque.

80. Dès lors, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens qu'un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente "un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction", au sens de cet article 3bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme "indûment tiré" de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3bis, paragraphe 1, sous g).

## Sur les dépens

81. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L'article 5, paragraphe 2 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ce caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci.

2) L'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104

doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque.

3) L'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu'un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente "un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction", au sens de cet article 3bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme "indûment tiré" de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3bis, paragraphe 1, sous g).

## Note

### ***L'arrêt "L'Oréal / Bellure" de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque***

*Emmanuel Cornu<sup>1</sup>*

## § 1. UN ARRÊT IMPORTANT POUR LE DROIT DES MARQUES

L'arrêt "Bellure", rendu ce 18 juin 2009 par la Cour de justice des Communautés européennes<sup>2</sup>, a plus d'un mérite. Avec une grande clarté, qui fera plaisir aux praticiens du droit des marques, il nous rappelle d'abord les conditions de protection de la marque renommée et offre de nouvelles perspectives pour les titulaires de marques renommées, notamment contre les "look-a-likes". Il résout ensuite la question de la légalité des tableaux de concordance, qui était

discutée depuis l'introduction de la publicité comparative. Enfin, et c'est selon nous un de ses principaux mérites, il consacre la protection des fonctions économiques de la marque, spécialement de sa fonction publicitaire ou de "communication". C'est, nous semble-t-il, le premier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui le fait aussi explicitement.

<sup>1</sup> Avocat au barreau de Bruxelles, Simont Braun.

<sup>2</sup> Aff. C-487/07 et publié ci-avant p. 787.

## § 2. L'OBJET DU LITIGE ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES POSÉES

L'arrêt annoté tend à répondre aux questions préjudicielles posées par la "Court of Appeal (England and Wales)" dans le cadre d'un litige opposant plusieurs sociétés du groupe "L'Oréal", un des principaux groupes internationaux dans le secteur des cosmétiques et de la parfumerie, à la société de droit belge Bellure, ainsi qu'aux distributeurs britanniques de cette dernière, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd. Bellure avait entrepris, en 1996 et en 2001, la commercialisation sur le marché européen de parfums de différentes gammes, qui imitaient l'odeur de parfums à succès, notamment ceux de L'Oréal. Dans le cadre de la commercialisation de ces parfums au Royaume-Uni, les distributeurs de Bellure utilisaient, en les transmettant à leurs revendeurs, des listes comparatives établissant une correspondance, par similitude d'odeurs, entre chacun de leurs parfums et un parfum de luxe identifié par référence à sa marque verbale. Plusieurs des marques de parfum de L'Oréal étaient ainsi mentionnées. En outre, certains parfums commercialisés par Bellure l'étaient dans des flacons ou des emballages présentant une ressemblance générale avec les flacons et les emballages de parfums de L'Oréal. L'Oréal avait agi en contrefaçon devant la "High Court of Justice", laquelle lui avait donné partiellement raison. Les distributeurs de Bellure se pourvurent en appel et c'est la "Court of

Appeal" qui saisit la CJCE de cinq questions préjudicielles, dont le libellé de certaines pouvait donner l'impression que les magistrats de la "Court of Appeal" avaient quelques doutes quant à la possibilité pour les tableaux comparatifs en cause de tirer "indûment profit" de la renommée des marques de L'Oréal, dès lors qu'il n'y avait selon les juges britanniques ni confusion possible ni ternissement de la renommée de ces marques, ni risque que cela se produise. Ces doutes auront été dissipés par l'arrêt rendu.

Dans celui-ci, la Cour de justice va d'abord se saisir de la cinquième question préjudicielle pour examiner dans quelle mesure la commercialisation de parfums sous des marques verbales et figuratives renommées constitue une atteinte aux droits de leur titulaire au regard de l'article 5, 2. de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques<sup>3</sup>. La Cour abordera ensuite les quatre premières questions préjudicielles relatives à l'utilisation des tableaux de concordance, au regard tant de l'article 5, 1. de la directive 89/104 "marques" que de l'article 3bis, 1., sous g) et sous h) de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse, telle qu'amendée par la directive 97/55 sur la publicité comparative<sup>4</sup>.

## § 3. LES CONDITIONS DE PROTECTION DE LA MARQUE RENOMMÉE

### 3.1. Les principes

Le premier mérite de l'arrêt "Bellure" est d'indiquer avec une grande clarté les conditions de protection de la marque renommée. Nous les avons déjà précédemment examinées en détail dans cette revue<sup>5</sup>. Nous nous permettons d'y renvoyer le lecteur.

Rappelant ses arrêts antérieurs, la Cour souligne que les atteintes visées à l'article 5, 2. de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de simi-

litude 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>6</sup>. Comme la Cour l'a précisé dans son récent arrêt "Intel"<sup>7</sup>, il importe avant tout qu'au regard des circonstances pertinentes du cas d'espèce, la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen.

Dans l'arrêt "Bellure", la Cour ne revient pas sur l'enseignement de son arrêt "Intel" en ce qui concerne l'appréciation

<sup>3</sup> La directive 89/104 a été abrogée et remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Il s'agit d'une simple directive de "codification", adoptée "dans un souci de clarté et de rationalité". Sur la portée de cette directive de codification, voy. E. CORNU, "La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques", *Ing.Cons.* 2008, p. 541.

<sup>4</sup> La directive 84/450 a été ultérieurement modifiée par la directive 2005/29/CE du Parlement européen du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149, p. 22), puis abrogée et remplacée, à compter du 12 décembre 2007, par la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376, p. 21), laquelle ne constitue, cependant, qu'une version codifiée, des dispositions de la directive 84/450 en vigueur auparavant.

<sup>5</sup> E. CORNU et F. JACQUES DE DIXMUDE, "La protection de la marque renommée au Benelux (ou le renouveau du risque d'association?)", *RDC* 2004, pp. 949 à 957; E. CORNU, "L'arrêt Intel: dilution de la marque ou dilution de sa protection?", *RDC* 2009, pp. 377 à 382. Voy. également: P. MAEYAERT, "Bescherming van bekende merken: overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", *IRDI* 2008, pp. 231 et s.; A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 2009, pp. 224 et s., n<sup>os</sup> 175 à 177 et pp. 459 et s., n<sup>os</sup> 405 à 412; F. GOTZEN et M. C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Bruylant, 2008, pp. 189 à 197; T. COHEN JEHORAN, C. VAN NISPEN et J. HUYDECOPER, *Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008, n<sup>o</sup> 8.8., pp. 338 et s.

<sup>6</sup> CJCE 23 octobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitness World Trading, Rec.*, p. I-12537, *Ing.Cons.* 2003, p. 155, points 29 et 31.

<sup>7</sup> CJCE 27 novembre 2008, C-252/07, *Intel*, *RDC* 2009, p. 369, et obs. E. CORNU, points 27 et s.

de ce “lien” ou de ce “pouvoir d’évoquer” la marque antérieure. Celui-ci n’est en définitive rien d’autre selon nous que ce qu’au Benelux, on considérerait comme le “risque d’association”<sup>8</sup> et que la Cour de justice avait également défini dans son arrêt “Sabel” comme “le rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre”<sup>9</sup>.

Si l’existence d’un tel lien constitue une condition nécessaire à la protection de la marque renommée, il n’est cependant pas suffisant. Il importe également qu’il soit conclu à l’existence d’une des atteintes visées à l’article 5, 2. de la directive: le risque qu’un préjudice soit porté au caractère distinctif de la marque, le risque qu’un préjudice soit porté à la renommée de la marque, ou encore le risque qu’un profit soit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. Un seul de ces trois types d’atteintes suffit, comme le souligne la Cour au point 42 de l’arrêt annoté.

La Cour l’avait déjà précisé au point 66 de son arrêt “Intel”, ces atteintes, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques litigieuses, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre elles, c’est-à-dire établit un “lien” ou une évocation entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Ainsi, plus cette évocation sera immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. L’arrêt “Chévy”, qui concernait la définition de la marque renommée, le laissait déjà entendre<sup>10</sup>.

De manière très pédagogique, la Cour reprend et définit chacune de ces formes d’atteinte<sup>11</sup>.

### 3.2. La dilution

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque est, comme dans l’arrêt “Intel”<sup>12</sup>, qualifié de “dilution”, de “grignotage” ou de “brouillage”. La reprise de ces termes n’est pas dénuée de portée. Comme l’observait l’avocat général Jacobs dans ses conclusions prises dans l’affaire “Adidas/Fitness World Trading”<sup>13</sup>, la notion de “dilution” a été articulée pour la première fois en doctrine américaine par Schechter, qui la décrivait comme “le grignotage progressif [de certaines marques] ou la dispersion de leur identité et de leur emprise sur l’esprit du public”<sup>14</sup>. En utilisant cette ter-

minologie, la Cour confirme ainsi l’origine de cette notion et elle la définit comme une dispersion de l’identité de la marque et de son emprise sur l’esprit du public.

Ce type d’atteinte se produit notamment lorsque la marque renommée n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Comme nous l’avons observé<sup>15</sup>, cette formulation est très proche de celle que la Cour de justice Benelux utilisa dans son arrêt “Claeryn” du 1er mars 1975<sup>16</sup>.

### 3.3. Le “ternissement”

Quant au deuxième type d’atteinte, à savoir le préjudice porté à la renommée de la marque, la Cour de justice le désigne dans l’arrêt “Bellure” sous le terme de “ternissement” (en anglais “tarnishing”), lequel se rattache également à la terminologie utilisée en droit américain<sup>17</sup>.

Ce préjudice, nous précise la Cour, intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire a été utilisé par le tiers, peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque renommée s’en trouve diminuée. Tel est notamment le cas lorsque les produits ou les services offerts par le tiers sous la marque postérieure possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d’exercer une influence négative sur l’image de la marque renommée antérieure. A nouveau, les praticiens du Benelux songeront à l’enseignement de l’arrêt “Claeryn” de la Cour Benelux: la marque “Claeryn” de la société Bols désignant du genièvre se trouvait atteinte dans son pouvoir d’incitation à l’achat par la survenance sur le marché d’une marque ressemblante “Klarein” caractérisant un détergent liquide<sup>18</sup>.

### 3.4. Le parasitisme

Quand au troisième type d’atteinte, à savoir le “profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure”, la Cour de justice confirme dans l’arrêt “Bellure” qu’il couvre les cas de “parasitisme”, c’est-à-dire ceux où le titulaire de la marque postérieure tente de s’inscrire dans le sillage d’une marque célèbre pour tirer profit de sa réputation, de sa renommée ou de son image positive. Comme nous l’écrivions il y a quelques mois en nous fondant sur la jurisprudence du Tribunal de première instance

<sup>8</sup> E. CORNU, *o.c.*, RDC 2009, p. 379.

<sup>9</sup> CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, *Rec.CJCE*, point 16.

<sup>10</sup> CJCE 14 septembre 1999, C-375-97, *Chévy*, *Rec.CJCE*, p. I-5921, point 30, *Ing.Cons.* 1999, p. 555, *JT* 1999, p. 732.

<sup>11</sup> Points 39 et s. de l’arrêt annoté.

<sup>12</sup> Point 29 de l’arrêt “Intel”, *précité*.

<sup>13</sup> Conclusions présentées le 10 juillet 2003 dans l’affaire C-408/01.

<sup>14</sup> F.I. SCHECHTER, “The rational basis of trademark protection”, *Harvard Law Review* 1927, p. 813.

<sup>15</sup> E. CORNU, *o.c.*, RDC 2009, p. 380.

<sup>16</sup> CJ Benelux 1<sup>er</sup> mars 1975, *Claeryn/Klarein*, *Ing.Cons.* 1975, p. 73.

<sup>17</sup> Voy. en ce sens les conclusions présentées le 26 juin 2008 par l’avocat général Sharpston dans l’affaire “Intel”.

<sup>18</sup> A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 2009, n° 408, p. 464.

des Communautés européennes<sup>19</sup>, il s'agit-là d'un risque de transfert de l'image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par celles-ci vers les produits désignés par le signe postérieur identique ou similaire.

Cette notion de "profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure" ne s'attache donc pas à un préjudice subi par celle-ci ou par son titulaire, précise la Cour, mais à un simple avantage tiré par le tiers de l'usage d'un signe identique ou similaire. Cette notion est donc très large.

### 3.5. Quand y a-t-il parasitisme?

Afin de déterminer si l'usage d'un signe "tire indûment profit" du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, la Cour de justice invite à procéder à une appréciation globale des facteurs pertinents du cas d'espèce, en soulignant trois de ceux-ci, à savoir l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque invoquée, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Un risque de "transfert" sera ainsi d'autant plus facilement établi que le public confronté aux marques en litige est le même, ou que le produit revêtu du signe attaqué n'est pas éloigné de celui désigné par la marque antérieure ou encore que le message que la marque antérieure véhicule peut également correspondre au produit revêtu du signe attaqué.

La Cour souligne encore que dans le cadre de cette appréciation globale du risque de parasitisme, on peut également prendre en considération l'existence d'un risque de "dilution" ou d'un risque de "ternissement" de la marque. En effet, si la marque antérieure perd sa faculté d'association immédiate avec les produits ou services qu'elle désigne, on peut penser, notamment si le signe attaqué est utilisé pour des produits qui présentent un rapport avec ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, que l'usager de ce signe pourra bénéficier de cette situation pour introduire ses propres produits sur le marché en cause.

Revenant au cas d'espèce qui lui était soumis, la Cour de justice constate, sur la base des éléments de fait que la juridiction de renvoi lui avait communiqués, que même si les produits "bas de gamme" commercialisés par les distributeurs de Bellure portaient d'autres noms que les marques verbales de L'Oréal, une similitude avait été délibérément recherchée dans les conditionnements en vue de créer une association dans l'esprit du public entre les parfums de

L'Oréal et leurs imitations, et d'en tirer ainsi un avantage commercial.

Bellure bénéficiait donc en raison de cette situation d'un "avantage commercial" ou, pour reprendre l'expression très parlante utilisée par l'avocat général Sharpston dans ses conclusions dans l'affaire "Intel", d'un "coup de pouce"<sup>20</sup> et cet élément, conjugué à la volonté d'imiter, est l'indice du parasitisme.

La Cour en conclut ainsi au point 49 de l'arrêt annoté que "lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque".

### 3.6. Une nouvelle perspective pour les "Look a likes"

Cette appréciation de la Cour nous paraît pouvoir connaître une large application dans le cas de produits "Look a likes", également parfois appelés "produits mimétiques"<sup>21</sup>, c'est-à-dire ceux où l'on imite assez servilement l'emballage d'un produit revêtu d'une marque renommée, mais où le contrefacteur prend soin de faire usage d'une marque verbale différente. Si la jurisprudence belge récente ne s'est pas montrée très encline à sanctionner les "Look a likes"<sup>22</sup>, l'arrêt annoté nous semble pouvoir sur ce point ouvrir de nouvelles perspectives aux titulaires des marques renommées.

Comment ne pas admettre en effet que des ressemblances qui ne sont pas fortuites entre deux emballages, dont un a été enregistré comme marque et est en outre bien connu du public des consommateurs, ne relèvent pas d'une volonté de tirer profit de la renommée de l'emballage antérieur pour pénétrer un marché? Il importe cependant que les éléments ressemblants ne soient pas descriptifs ou usuels dans le segment en cause.

### 3.7. Et le juste motif?

Un "juste motif" au sens de l'article 5, 2. pourrait-il cependant encore faire échec à l'action du titulaire? Comme le relevait l'avocat général Mengozzi<sup>23</sup>, s'il apparaît que

<sup>19</sup> TPICE 22 mars 2007, T-215/03, *Sigla/OHMI – Elleni Holdings* (marque "VIPS"), *Rec. CJCE*, p. II-711; TPICE 19 juin 2008, T-93/06, *Mülhens/OHMI – Spa Monopole*, ("Mineral Spa"), *Rec. CJCE*, p. II-93.

<sup>20</sup> Conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire "Intel" (C-252/07), point 62; voy. également les conclusions prises par l'avocat général Mengozzi dans la présente affaire, présentées le 10 février 2009, point 102.

<sup>21</sup> L. VAN BUNNEN, "Exit le risque d'association – Retour au risque de confusion", *JT* 1998, p. 229.

<sup>22</sup> Voy. p. ex. Anvers 9 avril 2009, *Ing.Cons.* 2009, 162 ("Maltesers"); Anvers 17 mars 2006, "Elixir d'Anvers", inédit.

<sup>23</sup> Dans ses conclusions présentées le 10 février 2009 dans l'affaire C-487/07, point 108.

l'usage, par un annonceur, d'un signe semblable à la marque renommée antérieure n'a d'autre but que d'exploiter la réputation et l'image spécifique de cette marque, en vue de promouvoir la vente de ces produits, on devrait "ipso facto"

qualifier d'indû le profit qui en découle pour cet opérateur. Dans ces circonstances, la démonstration d'un "juste motif" paraît particulièrement audacieuse, sinon impossible.

## § 4. L'INTERDICTION DES TABLEAUX DE CONCORDANCE OU LA CONJONCTION DU DROIT DES MARQUES ET DU DROIT DE LA PUBLICITÉ

### 4.1. L'évolution en droit belge

Traditionnellement, la jurisprudence belge interdisait la pratique des tableaux de concordance ou autres listes comparatives, en les considérant comme constituant une atteinte à la marque<sup>24</sup>. La jurisprudence française était également fixée dans le même sens<sup>25</sup>.

La possibilité de faire de la publicité comparative aux conditions fixées à l'article 3bis de la directive 84/450/CE relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative devait-elle remettre en cause cette ancienne jurisprudence?

La publicité comparative s'entend extrêmement largement comme le confirma ensuite la jurisprudence de la CJCE<sup>26</sup>, et elle peut parfois justifier l'usage de la marque d'autrui. La jurisprudence belge l'a ainsi reconnu en matière de médicaments génériques, où il a été admis que la marque d'un concurrent soit utilisée de manière à identifier un produit nouveau par rapport à un produit existant, pourvu que la référence soit indispensable et impartiale<sup>27</sup>.

### 4.2. L'évolution de la jurisprudence communautaire

Les rapports entre le droit des marques et le droit de la publicité ont également connu une évolution dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans son arrêt "Pippig" du 8 avril 2003<sup>28</sup>, la Cour de justice a d'abord considéré que l'utilisation d'un signe identique ou similaire à la marque enregistrée d'un concurrent dans le cadre d'une publicité comparative était régie de manière exhaustive par l'article 3bis de la directive 89/450/CEE, qui fixe les conditions de la publicité comparative, et qu'elle n'était dès lors pas soumise à l'application de l'article 5, 1., a) ou b) de la directive "marques".

La Cour est cependant revenue sur cette jurisprudence dans son arrêt "O2" du 12 juin 2008<sup>29</sup>.

Selon la Cour, l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent est susceptible de constituer un usage au sens de l'article 5, 1. et 2. de la directive 89/104/CEE. Un tel usage est donc susceptible d'être interdit en vertu des dispositions de la directive "marques". Toutefois, ajouta la Cour, en invoquant les considérants de la directive 97/55/CEE relative à la publicité comparative, et spécialement le quinzième considérant de celle-ci par lequel le législateur communautaire a considéré que la nécessité de favoriser la publicité comparative commandait de limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque, une limitation des effets de la marque est nécessaire non seulement en cas d'utilisation, par l'annonceur, de la marque même du concurrent, mais aussi en cas d'usage d'un signe "similaire à la marque". Dès lors, avait précisé la Cour dans le même arrêt "O2", "afin de concilier la protection des marques enregistrées et l'utilisation de la publicité comparative, les articles 5, 1. et 2. de la directive 89/104 et 3bis, 1. de la directive 84/450 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3bis, 1., d'un signe identique ou similaire à sa marque. Il convient toutefois de relever que, lorsque les conditions requises à l'article 5, 1., sous b) de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé, satisfasse à la condition de licéité énoncée à l'article 3bis, 1., sous d) de la directive 84/450".

L'arrêt "Bellure" se situe dans la même perspective, à savoir celle qui consiste à conférer une portée similaire à l'article 5 de la directive 89/104/CEE "marques" et à l'article 3bis, 1. de la directive 89/450/CEE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

Dans sa réponse aux première et deuxième questions préju-

<sup>24</sup>. Bruxelles 4 novembre 1993, *Ing.Cons.* 1994, p. 352 confirmant Comm. Bruxelles 17 juin 1987, *Ing.Cons.* 1987, p. 145.

<sup>25</sup>. A. BRAUN et B. VAN REEPINGHEN, "Chronique de jurisprudence. Droits intellectuels (1992-1996)", *JT* 1997, p. 450.

<sup>26</sup>. CJCE 25 octobre 2001, C-112/99, *Toshiba Europe, Rec.*, p. I-7945, points 28 et s.; CJCE 8 avril 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik, Rec.*, p. I-3095, point 35; CJCE 19 avril 2007, C-381/05, *De Landtsheer, Rec.*, p. I-31115, point 16; CJCE 12 juin 2008, C-533/06, *O2, Rec.*, p. I-4231, point 42.

<sup>27</sup>. A. BRAUN et E. CORNU, *o.c.*, Larcier, 2009, p. 458, n° 404; Prés. Comm. Louvain 26 mars 2002, *Ann.prat.comm.* 2002, p. 170; Bruxelles 26 mars 2002, *Ann.prat.comm.* 2002, p. 80; M. VERHULST, "L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées", *Ing.Cons.* 2008, pp. 198 et s.

<sup>28</sup>. CJCE 8 avril 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik, Rec.*, p. I-3095.

<sup>29</sup>. CJCE 12 juin 2008, C-533/06, *O2, Rec.*, p. I-4231.

dicielles<sup>30</sup>, la Cour considère que l'usage d'une marque verbale dans un tableau de concordance constitue un usage au sens de l'article 5, 1., sous a) de la directive, et elle souligne – nous y reviendrons plus loin – que l'objet de cette disposition est de garantir non seulement la fonction essentielle de la marque, qui est celle de sa garantie de provenance, mais aussi ses autres fonctions, notamment sa fonction publicitaire.

La Cour considère sur cette base que l'usage d'une marque dans un tableau de concordance poursuit non pas une fin purement descriptive, mais bien un but publicitaire. Or, dès lors que cet usage porte préjudice à une des fonctions de la marque, le titulaire de celle-ci est en droit de s'y opposer.

De la même manière, dans l'interprétation qu'elle fait ensuite<sup>31</sup> de l'article 3bis, 1. de la directive 84/450, la Cour considère que même si les conditions énumérées dans cette disposition doivent être interprétées dans le sens le plus favorable afin de permettre les publicités comparatives objectives, de telles publicités ne peuvent renvoyer, même implicitement, à l'idée d'imitation ou de reproduction<sup>32</sup>.

Il y a donc lieu, au regard de l'application tant de l'article 5 de la directive "marques" que de l'article 3bis de la directive "publicité comparative", de vérifier si l'usage de la marque intervient à des fins purement descriptives et dans le cadre d'une comparaison objective des produits ou de l'une de leurs caractéristiques, sans allusion – même implicite – au fait que l'un des produits serait la copie de l'autre. En ce cas, l'usage de la marque ne pourrait être interdit.

En revanche, s'il s'agit, comme dans l'espèce soumise à la Cour, d'un usage de la marque d'autrui dans un but publicitaire, en vue de s'inscrire dans le sillage de cette marque, en renvoyant, ne fût-ce qu'implicitement, à l'idée d'imitation, un tel usage sera illicite aussi bien au regard de l'article 5 de la directive "marques" qu'au regard de l'article 3bis, 1., sous g) ou sous h) de la directive "publicité comparative".

### 4.3. Usage parasitaire portant atteinte à la fonction publicitaire de la marque ou usage à des fins descriptives

Comment faire le partage entre un usage à des fins descriptives et un usage illicite par imitation?

La Cour distingue au point 62 de l'arrêt annoté entre un usage à titre publicitaire, tel que celui de Bellure, et un usage à des fins purement descriptives et elle se réfère à cet égard

à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "Hölterhoff" du 14 mai 2002<sup>33</sup>. On se rappellera que dans cette affaire, un bijoutier faisait usage de certains signes identiques à des marques enregistrées dans le seul but d'indiquer la taille des pierres précieuses qu'il commercialisait. En réalité, ce qui distinguait ce cas des agissements de Bellure, c'est qu'il n'y avait aucune volonté de parasitisme, c'est-à-dire de rechercher un avantage commercial ou un "coup de pouce" par une volonté d'imiter les produits ou les marques du titulaire antérieur.

Cela étant, même si la marque est utilisée à des fins purement descriptives, il importe encore que son usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ainsi que la Cour de justice l'a à plusieurs fois souligné<sup>34</sup>. Dans son arrêt "Gillette" du 17 mars 2005<sup>35</sup>, la Cour de justice a d'ailleurs précisé que cette condition ne sera pas remplie si l'usage affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, cette condition rappelant ainsi le contenu de l'article 3bis, 1., sous g) de la directive 84/450, telle qu'interprétée aux points 77 et suivants de l'arrêt "Bellure".

D'autre part, s'agissant de l'article 3bis, 1., sous h) de la directive 84/450, qui vise à interdire la présentation d'un bien ou d'un service comme une "imitation ou reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés", la Cour de justice insiste, au point 75 de l'arrêt annoté, que ne sont pas seulement interdits les messages publicitaires renvoyant explicitement à l'idée d'imitation ou de reproduction, mais également ceux qui, compte tenu de la présentation globale et du contexte économique de l'espèce, sont aptes à transmettre "implicitement" cette idée au public. Comme l'observait l'avocat général Mengozzi<sup>36</sup>, une infraction à cette disposition sera consommée en cas d'utilisation, à propos du produit de l'annonceur, de formules telles que "type" ou "style" suivi de la marque d'autrui.

On relèvera à nouveau que l'interprétation de l'article 5, 1. ou 2. de la directive 89/104 "marques" aboutit à la même conclusion: en ce cas, il n'y aura pas seulement une publicité comparative illicite, mais aussi une atteinte à la marque.

Si d'aventure, une juridiction du Benelux devait rejeter aujourd'hui l'affaire "Anti-Monopoly", au regard de la marque antérieure "Monopoly", qui est renommée au Benelux, elle reconnaîtrait ainsi sur la base de l'enseignement de l'arrêt annoté, qu'indépendamment même de l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause et d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur la provenance du produit, une

<sup>30</sup>. Points 51 à 65 de l'arrêt annoté.

<sup>31</sup>. Points 66 et s. de l'arrêt annoté, dans les réponses aux troisième et quatrième questions.

<sup>32</sup>. Point 75 de l'arrêt annoté.

<sup>33</sup>. CJCE 14 mai 2002, C-2/00, *Hölterhoff*, *Rec.*, p. I-4187, *Ing. Cons.* 2002, p. 129.

<sup>34</sup>. CJCE 7 janvier 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen / Putsch*, *Rec. CJCE* 2004, I- p. 691; CJCE 17 mars 2005, C-228/03, *Gillette*, *Rec. CJCE*, p. I-2337; E. CORNU, "Les exceptions au droit de marque à travers la jurisprudence communautaire", *JT* 2008, p. 401.

<sup>35</sup>. *Précité*.

<sup>36</sup>. Dans ses conclusions présentées le 10 février 2009 dans l'affaire C-787/07, point 84.



atteinte à la fonction publicitaire ou “de communication” de la marque “Monopoly” se trouve consommée par l’usage du signe “Anti-Monopoly”<sup>37</sup>.

Du point de vue du droit des marques, des mentions tendant

à échapper à la contrefaçon, telles que “types X”, genre “Y” sont sans effet<sup>38</sup>, tout comme dans l’affaire “Arsenal” un panneau indiquant que les produits revêtus de la marque “Arsenal” ne provenaient pas de ce club, fut jugé inopérant<sup>39</sup>.

## § 5. LA CONSÉCRATION DES FONCTIONS ÉCONOMIQUES DE LA MARQUE

### 5.1. Une lente évolution

Jusqu’il y a peu, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes soulignait seulement la fonction essentielle de la marque, qui est sa fonction distinctive ou d’indication de provenance<sup>40</sup>.

Des tentatives en vue de reconnaître les autres fonctions de la marque avaient toutefois déjà été faites. Dans ses conclusions précédant l’arrêt “Hag II”, l’avocat général Jacobs avait ainsi souligné combien la fonction de garantie de qualité de la marque est intimement liée à sa fonction de garantie de provenance<sup>41</sup>.

Du point de vue économique, cette fonction de garantie de qualité est d’ailleurs très tôt apparue comme un des attributs principaux de la marque, même si elle découle en fait de la fonction d’indication de provenance. En effet, la fonction de la marque individuelle n’est pas la garantie de la qualité, si ce n’est indirectement par la garantie de l’origine du produit, qui fait présumer une constance de la qualité de celui-ci<sup>42</sup>. En matière d’altération de l’état des produits et de reconditionnement, la Cour avait ainsi interprété l’article 7, 2. de la directive 89/104 au regard de la fonction de garantie de qualité de la marque<sup>43</sup>.

La fonction publicitaire de la marque a également été considérée par la doctrine comme une de ses fonctions économiques les plus importantes. Grâce aux investissements publicitaires dont elle fait l’objet, la marque attire une renommée et, depuis de longues années déjà, la doctrine enseignait qu’il peut arriver qu’une marque apparaisse comme un bien ayant une valeur propre, indépendante du produit auquel elle s’applique<sup>44</sup>.

Si la doctrine soulignait ainsi les différentes fonctions de la marque, la jurisprudence était jusqu’à présent timide à les reconnaître.

Certes, lorsqu’il inscrivit au dixième considérant de la directive 89/104/CEE que la protection conférée par la marque enregistrée a pour but “notamment de garantir la fonction d’origine de la marque”, le législateur communautaire sous-entendait clairement que celle-ci présentait d’autres fonctions que sa simple garantie de provenance.

C’est en ce sens que dans son arrêt “Arsenal”<sup>45</sup> la Cour de justice affirma que “le droit exclusif prévu à l’article 5, 1., sous a) de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c’est-à-dire d’assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres...”. Dans ses conclusions précédant l’arrêt “Arsenal”, l’avocat général Colomer soulignait d’ailleurs qu’il était simpliste et réducteur de limiter la fonction de la marque à une simple indication d’origine et il constatait avec acuité que l’expérience démontre que les consommateurs ignorent souvent l’identité du fabricant des biens qu’ils consomment tandis que la marque acquiert une “vie propre”: elle exprime une qualité, une réputation et même, dans certains cas, une conception de vie<sup>46</sup>.

L’avocat général Mengozzi le relève dans ses conclusions précédant l’arrêt annoté<sup>47</sup>: il ressort des arrêts “Arsenal” et “Adam Opel”<sup>48</sup> que la Cour de justice a, peu à peu, franchi le pas en direction de la reconnaissance de la protection de fonctions de la marque autres que sa fonction de garantie de provenance.

<sup>37</sup>. Sur cette affaire, voy. Trib. Breda 3 mars 1936, *BIE* 1937, p. 67.

<sup>38</sup>. A. BRAUN et E. CORNU, *o.c.*, Larcier, 2009, n° 357.

<sup>39</sup>. CJCE 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal*, *Rec.CJCE*, p. I-10273.

<sup>40</sup>. CJCE 17 octobre 1990, *Hag II*, *Rec.CJCE* 1990, p. I-3758; CJCE 23 mai 1978, C-102/77, *Hoffmann-La Roche*, *Rec.CJCE*, p. 1139; CJCE 10 octobre 1978, C-3/78, *Centrapharm*, *Rec.CJCE*, p. 1823.

<sup>41</sup>. Conclusions de l’avocat général Jacobs sous l’arrêt “*Hag II*”, *Rec.CJCE* 1990, p. I-3732; voy. égal. A. BRAUN et E. CORNU, *o.c.*, Larcier, 2009, pp. 18 à 21.

<sup>42</sup>. A. BRAUN et E. CORNU, *o.c.*, Larcier, 2009, p. 17, n° 19.

<sup>43</sup>. CJCE 11 juillet 1996, C-427/93, 429/93 et 436/93, *Bristol-Meyers*, *RDC* 1997, p. 15 et note A. BRAUN; CJCE 4 novembre 1997, C-337/95, *Rec.CJCE*, p. I-6013, *Ing.Cons.* 1997, p. 302; CJCE 11 novembre 1997, C-349/95, *Ballantine*, *Ing.Cons.* 1997, p. 318; CJCE 26 avril 2007, *RDC* 2007, p. 679 et obs. E. CORNU, *IRDI* 2007, p. 297 et note M. CAMPOLINI et I. VERNIMME; T. COHEN JEHOHAN, C. VAN NISPEN et J. HUYDECOPER, *o.c.*, n° 9.7.4., p. 436.

<sup>44</sup>. L. VAN BUNNEN, *Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun*, Bruxelles, Centre Interuniversitaire de droit comparé, 1967, p. 9.

<sup>45</sup>. Précité au point 51.

<sup>46</sup>. Point 46 des conclusions de l’avocat général Colomer dans l’affaire C-206/01, *Rec.*, p. I-10273.

<sup>47</sup>. Conclusions présentées le 10 février 2009 dans l’affaire C-487/07, points 44 à 49.

<sup>48</sup>. CJCE 25 janvier 2007, C-48/05, *Rec.CJCE* 2007, p. I-1017.

Cette évolution est aujourd'hui patente au point 58 de l'arrêt "Bellure", où la Cour souligne que le droit exclusif prévu à l'article 5, 1., sous a) (dont la mise en œuvre n'exige pas la constatation d'un risque de confusion) doit être réservé "aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque".

Et la Cour d'ajouter "expressis verbis" que parmi ces fonctions de la marque, figurent non seulement sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les "autres fonctions de celles-ci, comme notamment celles consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité".

## 5.2. La fonction d'investissement

Quant à ce que recouvre précisément la fonction "d'investis-

sement", il nous semble que la Cour vise par là la valeur propre que peut acquérir une marque, indépendamment du produit qui en est revêtu, notamment quand, comme l'avocat général Colomer le relevait, elle exprime une conception de vie ou qu'elle véhicule "un message".

Dans ses arrêts "Vips"<sup>49</sup> et "Mineral Spa"<sup>50</sup>, le Tribunal de première instance des Communautés européennes avait de la même manière déjà considéré que si la fonction première de la marque consiste incontestablement en une fonction d'origine, une marque agit également "comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et les sensations qu'elle projette tels que le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse". En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque, autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

## CONCLUSION. LA MARQUE: VERS UN DROIT FONCTIONNEL?

Il nous semble découler de la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle nous nous sommes référés et spécialement de l'arrêt "Bellure" qu'il se crée peu à peu de nouvelles perspectives dans l'appréhension du droit des marques.

Comme l'observait le professeur Le Stanc, si les droits intellectuels furent longtemps considérés comme des droits absolus, la jurisprudence communautaire les considère sans cesse davantage par rapport à leurs fonctions, en dehors de

laquelle leur existence ou leur efficacité peut être contestée<sup>51</sup>.

Cette évolution est certaine en droit des marques et l'arrêt "Bellure" la confirme: la protection d'une marque se vérifie par rapport aux fonctions de celle-ci, qu'il s'agisse de sa fonction d'identification ou de garantie de qualité ou celles de communication, d'investissement ou de publicité<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> TPICE 22 mars 2007, T-215/03, *précité*, point 35.

<sup>50</sup> TPICE 19 juin 2008, T-93/06, *précité*, point 26.

<sup>51</sup> C. LE STANC, *Propriété industrielle*, 2008, n° 2, p. 2.

<sup>52</sup> Voy. égal. en ce sens E. CORNU, "La propriété intellectuelle et l'entreprise, état des lieux et perspectives" in *Le droit des affaires en évolution. La propriété intellectuelle omniprésente dans l'entreprise*, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 103.