

RECHTSPRAAK

JURISPRUDENCE

HANDELSPRAKTIJKEN, INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE / PRATIQUES DU
COMMERCE, DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 12 JUNI 2008

DROITS INTELLECTUELS

Droits intellectuels – Marque – Étendue de la protection – Restriction au droit exclusif – Directive 89/104/CEE – Article 5, paragraphe 1 – Usage d’un signe identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative – Limitation des effets de la marque – Publicité comparative – Directives 84/450/CEE et 97/55/CE – Article 3bis, paragraphe 1 – Conditions de licéité de la publicité comparative – Utilisation de la marque d’un concurrent ou d’un signe similaire à cette marque

Les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 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, 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, paragraphe 1 d’un signe identique ou similaire à sa marque.

Toutefois, lorsque les conditions requises à l’article 5, paragraphe 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, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.

L’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à faire interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l’esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l’article 3bis de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.

INTELLECTUELE RECHTEN

Intellectuele rechten – Merk – Beschermingsomvang – Bepalingen van het uitsluitend recht – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1 – Gebruik, in vergelijkende reclame, van teken dat gelijk is aan of overeenstemt met merk – Bepaling van aan merk verbonden rechten – Vergelijkende reclame – Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EG – Artikel 3bis, lid 1 – Voorwaarden voor geoorlooftheid van vergelijkende reclame – Gebruik van merk van concurrent of van met dit merk overeenstemmend teken

Artikel 5, leden 1 en 2 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en 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, moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3bis, lid 1, genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid, gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b) van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3bis, lid 1, sub d) van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorlooftheid.

Artikel 5, lid 1, sub b) van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruik maakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3bis van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid.

O2 Holdings Limited et OS (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited

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

M.P.: M.P. Mengozzi (avocat général)

Pl.: Mes R. Arnold, M. Vanhegen, G. Hobbs, E. Hinsworth

Affaire: C-533/06

(...)

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 1 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (*JO* 1989, L. 40, p. 1), ainsi que *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 litige opposant O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited [ci-après, ensemble, "O2 et O2 (UK)"] à Hutchison 3G UK Limited (ci-après "H3G") au sujet de l'utilisation par H3G, dans le cadre d'une publicité comparative, de marques dont O2 et O2 (UK) sont titulaires.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. 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 tout 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 État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou 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'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

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

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

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;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

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

[...]

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice."

4. L'article 6 de la directive 89/104, 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,

a) de son nom et de son adresse;

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;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale."

5. Les dispositions concernant la publicité comparative ont été introduites dans la directive 84/450 par la directive 97/55.

6. Les treizième à quinzième considérants de la directive 97/55 sont libellés comme suit:

"(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".

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

8. L'article 2, point 2*bis* de cette directive définit la publicité comparative comme "toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent".

9. L'article 3*bis*, 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

10. 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).

11. Les dispositions de la directive 84/450 ont été transposées en droit national par les règlements de 1988 sur le contrôle de la publicité trompeuse (Control of Misleading

Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), tels que modifiés par les règlements de 2003 (SI 2003/3183, ci-après les "UK Regulations").

12. La lutte contre la publicité trompeuse et le respect des dispositions en matière de publicité comparative, prévus à l'article 4 de la directive 84/450, sont assurés, en application des UK Regulations, par le Director General of Fair Trading, une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

13. La règle 4A des UK Regulations précise, à son paragraphe 3:

"Les dispositions de la présente règle ne seront pas interprétées comme

a) conférant un droit d'action à une procédure civile à propos d'une infraction quelconque à cette réglementation (à l'exception des stipulations expresses des présents Regulations);

b) dérogeant à un droit d'action ou à un autre recours (civil ou pénal) dans une procédure engagée à un titre autre qu'à celui des présents Regulations."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14. O2 et O2 (UK) exercent une activité de prestataire de services de téléphonie mobile.

15. Aux fins de la promotion de leurs services, elles utilisent des images de bulles de nombreuses façons. Il est constant que, dans le domaine de la téléphonie mobile, les consommateurs associent les images de bulles dans l'eau, particulièrement sur un fond bleu dégradé, aux services que fournissent O2 et O2 (UK).

16. O2 et O2 (UK) sont notamment titulaires de deux marques nationales figuratives, consistant chacune en une image statique de bulles, enregistrées au Royaume-Uni pour les appareils et services de télécommunications (ci-après les "marques bulles").

17. H3G est également prestataire de services de téléphonie mobile commercialisés sous le signe "3". Elle propose en particulier un service prépayé ("pay-as-you-go") appelé "Threepay".

18. Au cours de l'année 2004, H3G a engagé une campagne publicitaire. À cette fin, elle a notamment fait diffuser à la télévision une publicité dans laquelle elle comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2 et O2 (UK). Cette publicité télévisée (ci-après la "publicité litigieuse") débutait par l'utilisation du nom "O2" et d'images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se poursuivait avec des images de "Threepay" et de "3", ainsi qu'avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers d'une façon spécifique.

19. O2 et O2 (UK) ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, une action en contrefaçon de leurs marques bulles à l'encontre de H3G.

20. Elles ont admis, aux fins de la procédure au principal, que la comparaison des prix effectuée dans la publicité litigieuse était exacte et que cette publicité, dans son ensemble, n'était pas trompeuse. En particulier, elle ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d'une part, et H3G, d'autre part.

21. Cette action en contrefaçon a été rejetée par arrêt du 23 mars 2006. En substance, la High Court a considéré que l'utilisation des images de bulles dans la publicité litigieuse relevait de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, mais que, cette publicité étant conforme à l'article 3*bis* de la directive 84/450, une telle conformité fournissait à H3G un moyen de défense au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104.

22. O2 et O2 (UK) ont formé un recours contre cet arrêt devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

23. La juridiction de renvoi demande, en premier lieu, l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104.

24. Elle cherche à savoir, d'une part, si l'usage visé à cette disposition est uniquement celui ayant pour objet de distinguer l'origine commerciale des produits ou des services commercialisés par le tiers. Selon elle, une réponse affirmative aboutirait à ce que l'usage de la marque d'un concurrent dans le cadre de la publicité comparative ne relève pas de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104, car la marque n'y est pas utilisée pour indiquer l'origine des produits de l'annonceur.

25. D'autre part, elle se demande si, aux fins d'apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, il convient d'opérer exclusivement une comparaison entre la marque et le signe litigieux et entre les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée et ceux pour lesquels le signe est utilisé, ou si, au contraire, il convient de prendre en considération le contexte factuel dans lequel le signe est utilisé.

26. En second lieu, la juridiction de renvoi considère que la conformité avec l'article 3*bis* de la directive 84/450 d'une publicité comparative dans laquelle est utilisée la marque d'un concurrent constitue un moyen de défense opposable au recours dirigé par le concurrent contre un tel usage de sa marque.

27. Aussi, dans l'hypothèse où la Cour interpréterait l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, cette disposition habilite le titulaire d'une marque enregistrée à faire interdire l'usage de sa marque dans une publicité comparative, la juri-

diction de renvoi demande l'interprétation de l'article 3*bis*, paragraphe 1 de la directive 84/450 aux fins de savoir si, pour qu'une publicité comparative dans laquelle est utilisé un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent soit licite, l'utilisation de ce signe doit être "indispensable" pour procéder à une comparaison entre les produits ou les services du concurrent et ceux de l'annonceur.

28. 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 préjudicielles 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 le prix) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier le prix) 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 fait usage, dans une publicité comparative, de la marque enregistrée d'un concurrent, afin de respecter l'article 3*bis*, [paragraphe 1] de la directive 84/450 [...], l'usage concerné doit-il être 'indispensable' et, si oui, à partir de quels critères le caractère indispensable doit-il être apprécié?"

3) En particulier, s'il y a une condition quant à un caractère indispensable, ladite condition fait-elle obstacle à tout usage d'un signe qui est non pas identique à la marque enregistrée, mais étroitement similaire à celle-ci?"

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

29. Par ses questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour l'interprétation à la fois de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 et de l'article 3*bis*, paragraphe 1 de la directive 84/450.

30. L'affaire au principal se caractérise en effet par la circonstance que O2 et O2 (UK) allèguent que l'utilisation, par H3G, d'un signe similaire à leurs marques bulles dans une publicité comparative porte atteinte au droit exclusif qui leur est conféré par lesdites marques.

31. Aussi est-il nécessaire, avant d'examiner les questions préjudicielles, de préciser la relation entre les directives 89/104 et 84/450.

32. Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif en vertu duquel il est habilité, sous

certaines conditions, 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 sa marque. Selon l'article 5, paragraphe 3, sous d) de cette directive, il peut notamment interdire à tout tiers d'utiliser un tel signe dans la publicité.

33. 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, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104.

34. En effet, d'une part, l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il vise l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits commercialisés ou des services fournis par le tiers [voir, en ce sens, s'agissant de l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104, arrêt du 25 janvier 2007, C-48/05, *Adam Opel, Rec. p. I-1017*, point 28].

35. D'autre part, une publicité par laquelle l'annonceur compare les produits et les services qu'il commercialise avec ceux d'un concurrent vise, à l'évidence, à promouvoir les produits et les services de cet annonceur. Par une telle publicité, l'annonceur cherche à distinguer ses produits et ses services, en comparant leurs caractéristiques avec celles de produits et de services concurrents. Cette analyse est confirmée par le quinzième considérant de la directive 97/55, dans lequel le législateur communautaire a souligné que le but de la publicité comparative est de distinguer les produits et les services de l'annonceur de ceux de son concurrent (voir arrêt du 25 octobre 2001, C-112/99, *Toshiba Europe, Rec. p. I-7945*, point 53).

36. Dès lors, 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.

37. Un tel usage est donc susceptible d'être interdit, le cas échéant, en vertu desdites dispositions.

38. Toutefois, ainsi qu'il ressort des deuxième à sixième considérants de la directive 97/55, le législateur communautaire a entendu favoriser la publicité comparative, soulignant notamment, au deuxième considérant, que la publicité comparative "peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services dans l'intérêt des consommateurs" et, au cinquième considérant, qu'elle "peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt".

39. Aux termes des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, 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.

40. Une telle limitation des effets de la marque aux fins de favoriser la publicité comparative apparaît nécessaire non seulement en cas d'utilisation, par l'annonceur, de la marque même d'un concurrent, mais également en cas d'utilisation d'un signe similaire à cette marque.

41. En effet, aux termes de l'article 2, point 2bis de la directive 84/450, on entend par "publicité comparative" toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.

42. Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'une définition large, permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative, de sorte qu'il suffit qu'il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou aux services qu'il offre pour qu'il y ait publicité comparative (voir arrêts *Toshiba Europe, précité*, points 30 et 31; du 8 avril 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik, Rec. p. I 3095*, point 35, ainsi que du 19 avril 2007, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel, Rec. p. I-3115*, point 16).

43. L'élément requis en vue de la constatation du caractère comparatif d'une annonce publicitaire est ainsi l'identification, explicite ou implicite, d'un concurrent de l'annonceur ou des biens ou des services qu'il offre (arrêts *précités Toshiba Europe*, point 29 et *De Landtsheer Emmanuel*, point 17).

44. Dès lors, lorsque l'utilisation dans une publicité d'un signe similaire à la marque d'un concurrent de l'annonceur est perçue par le consommateur moyen comme une référence à ce concurrent ou aux biens et aux services qu'il offre – comme dans l'affaire au principal –, il y a publicité comparative, au sens de l'article 2, point 2bis de la directive 84/450.

45. En conséquence, afin de concilier la protection des marques enregistrées et l'utilisation de la publicité comparative, les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104 et 3bis, paragraphe 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, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

46. Il convient toutefois de relever que, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 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, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450.

47. En effet, d'une part, en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection.

L'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 n'a ainsi vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou des services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion (arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, *Medion*, Rec. p. I-8551, points 24 et 25).

48. D'autre part, il ressort de l'article 3bis, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450 qu'une publicité comparative n'est pas licite s'il existe un risque de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

49. À la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, il convient de donner la même interprétation à la notion de "confusion" utilisée tant à l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 qu'à l'article 3bis, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450.

50. Ainsi, dans l'hypothèse de l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent, soit le concurrent n'établit pas l'existence d'un risque de confusion et, partant, n'est pas habilité à faire interdire l'utilisation de ce signe sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, soit il établit l'existence d'un risque de confusion et, partant, l'annonceur ne peut s'opposer à une telle interdiction en application de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450, faute pour la publicité en cause de satisfaire à toutes les conditions énoncées à cette disposition.

51. Il convient donc de répondre, à titre liminaire, que les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104 et 3bis, paragraphe 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, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

Toutefois, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 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, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450.

Sur la première question, relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104

52. Il est constant que, dans l'affaire au principal, H3G a utilisé non pas les marques bulles, telles qu'elles ont été enregistrées par O2 et O2 (UK), mais un signe similaire à ces marques.

53. Or, l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104 s'applique uniquement dans l'hypothèse de l'usage d'un

signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

54. Dès lors que cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer dans l'affaire au principal, il n'y a pas lieu de l'interpréter.

55. En conséquence, il y a lieu de comprendre la première question en ce sens que la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 5, paragraphe 1, sous 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 similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

56. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un État membre à l'autre, il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104, en particulier de la notion d'"usage" y figurant (arrêts du 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. p. I-10273, point 45; *Adam Opel*, précité, point 17 et du 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline*, Rec. p. I-7041, point 15).

57. Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêts *Arsenal Football Club*, précité; du 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rec. p. I-10989; *Medion*, précité; *Adam Opel*, précité et *Céline*, précité), le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à sa marque, en application de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, que si les quatre conditions suivantes sont réunies:

- cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

58. S'agissant plus particulièrement de la quatrième condition, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou des services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion.

59. D'autre part, il est de jurisprudence constante que constitue un risque de confusion au sens de cette disposition le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas

échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Rec. p. I-3819, point 17 et *Medion*, précité, point 26). Ainsi, l'usage du signe identique ou similaire à la marque qui fait naître un risque de confusion dans l'esprit du public porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque.

60. Il est constant que, dans l'affaire au principal, l'usage par H3G du signe similaire aux marques bulles a eu lieu dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par conséquent, il a été fait usage de ce signe dans la vie des affaires (voir, par analogie, arrêt *Céline*, précité, point 17).

61. Il est également constant que H3G a fait usage dudit signe sans le consentement de O2 et de O2 (UK), titulaires des marques bulles.

62. En outre, il s'agit d'un usage pour des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques ont été enregistrées.

63. En revanche, force est de constater que, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, l'usage par H3G, dans la publicité litigieuse, d'images de bulles similaires aux marques bulles n'a pas fait naître un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. En effet, la publicité litigieuse, dans son ensemble, n'était pas trompeuse et, en particulier, ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d'une part, et H3G, d'autre part.

64. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent O2 et O2 (UK), c'est à bon droit que, aux fins d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, la juridiction de renvoi a limité son analyse au contexte dans lequel le signe similaire aux marques bulles a été utilisé par H3G.

65. Certes, la notion de risque de confusion est la même aux articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2000, C-245/98, *Marca Mode*, Rec. p. I-4861, points 25 à 28).

66. Toutefois, dans le cadre de l'article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, est en cause une demande d'enregistrement d'une marque. Une fois qu'une marque est enregistrée, le titulaire de cette marque a le droit de l'utiliser à sa guise, de sorte que, aux fins d'apprécier si la demande d'enregistrement relève du motif de refus prévu à cette disposition, il convient de vérifier s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d'être utilisée.

67. En revanche, dans l'hypothèse visée à l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104, le tiers utilisateur d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée ne revendique aucun droit de marque sur ce signe, mais en fait un usage ponctuel. Dans ces conditions, aux fins d'apprécier si le titulaire de la marque enregistrée est en droit

de s'opposer à cet usage spécifique, il convient de se limiter aux circonstances qui caractérisent ledit usage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un autre usage du même signe intervenant dans d'autres circonstances serait également susceptible de créer un risque de confusion.

68. Partant, la quatrième condition exigée pour que le titulaire d'une marque enregistrée soit autorisé à interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée fait défaut dans l'affaire au principal.

69. En conséquence, il convient de répondre à la première question que l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3bis de la directive 84/450.

Sur les deuxième et troisième questions, relatives à l'interprétation de l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450

70. Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande si l'article 3bis, paragraphe 1 de la directive 84/450 doit être interprété en ce sens qu'une publicité comparative dans laquelle l'annonceur utilise la marque d'un concurrent ou un signe similaire à cette marque n'est licite que si cette utilisation est indispensable pour effectuer la comparaison entre les produits ou les services de l'annonceur et ceux du concurrent et, le cas échéant, si l'utilisation d'un signe similaire à la marque du concurrent peut être considéré comme indispensable.

71. Toutefois, la juridiction de renvoi n'a sollicité l'interprétation de cette disposition que dans l'hypothèse où la Cour répondrait par l'affirmative à la première question préjudicielle.

72. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième questions préjudicielles.

Sur les dépens

73. 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) Les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et *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, 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*, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

Toutefois, lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque enre-

gistrée 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*, paragraphe 1, sous d) de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.

2) L'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article *3bis* de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55.

Note

Publicité comparative: faut-il encore se soucier du droit des marques?

Grégory Sorreaux¹

1. Depuis plusieurs années, les annonceurs rechignent bien moins que par le passé à utiliser la publicité comparative afin de promouvoir leurs produits ou services. Cette technique de marketing, potentiellement très efficace, est autorisée, sous certaines conditions, par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, qui codifie la directive 84/450/CEE. Or, la publicité comparative entraîne fréquemment l'usage de la marque d'un concurrent. Parmi les conditions de licéité de la publicité comparative, la directive sur la publicité comparative contient d'ailleurs pas moins de quatre dispositions qui visent à assurer une protection de la marque d'un concurrent. L'article *3bis* [art. 4 de la version codifiée] prévoit ainsi que la publicité comparative ne doit pas engendrer de confusion sur le marché entre les marques de l'annonceur et ceux d'un concurrent, entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques d'un concurrent, tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque d'un concurrent ou encore présenter un bien ou service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant sur une marque protégée. Ces dispositions ont été transposées dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce à l'article 94/1 § 1.

De leur côté, les dispositions propres au droit des marques sont régulièrement invoquées afin de s'opposer à l'usage d'une marque dans une publicité comparative faite par un tiers. Le droit des marques et les dispositions propres à la publicité comparative entretiennent donc des rapports ambigus qui appellent de nombreuses questions: l'utilisation de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative peut-elle être interdite sur base des dispositions propres au droit des marques? Le cas échéant, l'usage de cette marque constitue-t-il un usage à titre de marque ou un usage autrement que pour distinguer des produits ou des services? Est-ce que seule la marque verbale d'un concurrent peut-être utilisée? Cette marque doit-elle être utilisée à l'identique ou peut-elle n'être que similaire? L'usage de cette marque doit-il être indispensable pour effectuer la comparaison entre les produits ou les services de l'annonceur et ceux du concurrent?

Dans son arrêt *O2 Holdings* prononcé le 12 juin 2008, la Cour de justice a précisément eu l'occasion de clarifier les relations existant entre le droit des marques et les dispositions propres à la publicité comparative². Cet arrêt fera l'objet de notre étude.

¹ Avocat, Simont Braun.

² C.J.C.E. 12 juin 2008, C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited*.

LES FAITS DE LA CAUSE

2. La société O2 est une société britannique de télécommunications. Pour promouvoir ses services de téléphonie mobile, O2 utilise des images de bulles de nombreuses façons et est titulaire de deux marques figuratives britanniques consistant en une image statique de bulles. En 2004, la société Hutchison 3G (“H3G”), un concurrent d’O2 qui commercialise ses services sous le signe “3”, lance une campagne télévisée pour son service prépayé appelé “Threepay”. À cette fin, H3G compare le prix de ses services avec ceux proposés par O2. Cette publicité débutait par l’utilisation de signes similaires aux marques figuratives de O2, à savoir des images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se poursuivait avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers.

O2 introduisit une action en contrefaçon de ses marques figuratives devant la High Court, tout en admettant que la comparaison des prix effectuée dans la publicité était exacte et que la publicité n’était pas trompeuse. Par arrêt du 23 mars 2006, O2 fut déboutée de son action. Selon la High Court, l’utilisation des images de bulles constituait certes un usage des marques d’O2 au sens de l’article 5, paragraphe 1, b) de la directive sur les marques³ (usage d’un signe identique ou

similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires), mais cet usage respectait les conditions de licéité fixées à l’article 3*bis* de la directive sur la publicité comparative [art. 4 de la version codifiée]⁴. O2 forma un recours contre cet arrêt devant la Court of Appeal, laquelle posa plusieurs questions à la Cour de justice.

En substance, la Court of Appeal demande à la Cour de justice si:

- l’usage de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative constitue un usage de cette marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a) (usage d’une marque enregistrée pour des produits ou services identiques) ou b) (usage d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires) de la directive sur les marques étant entendu que cet usage ne crée pas de risque de confusion;
- cet usage doit être indispensable pour être conforme à la directive sur la publicité comparative;
- dans l’affirmative, cela fait obstacle à l’utilisation d’un signe non pas identique, mais simplement similaire à la marque enregistrée.

UNE PUBLICITÉ COMPARATIVE PEUT-ELLE ÊTRE SANCTIONNÉE PAR LE DROIT DES MARQUES?

3. Dans les conclusions préalables à l’arrêt, l’avocat général Mengozzi avait bien perçu la nécessité de répondre au préalable à cette question. Avant de décider si l’usage de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative constitue un usage de cette marque au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a) ou sous b) de la directive sur les marques, il convient en effet de se demander si le droit des marques offre précisément un fondement juridique permettant au titulaire de marque de s’opposer à l’usage de celle-ci dans une publicité comparative⁵.

La question n’est pas purement théorique quand on connaît les mesures que peut obtenir le titulaire de marque lorsqu’il s’oppose à l’usage de sa marque ou d’un signe similaire par un tiers: saisie-description, cession de bénéfices, destruction de produits contrefaisants, ... Autant de mesures que n’offre pas, du moins en Belgique, la loi sur les pratiques du commerce lorsque l’action est fondée sur la violation des dispositions propres à la publicité comparative. La jurisprudence belge reflète d’ailleurs l’hésitation des plaideurs à ce sujet.

On constate en effet que tantôt, l’action sera fondée sur le droit des marques, tantôt sur les dispositions relatives à la publicité comparative, tantôt sur les deux⁶.

4. Dans ses conclusions, l’avocat général relève à juste titre que la question de l’utilisation de la marque d’un concurrent dans une publicité comparative est régie de façon exhaustive et spécifique par la directive sur la publicité comparative. Pour lui, seules les dispositions nationales qui assurent la transposition de cette directive peuvent permettre de s’opposer à l’utilisation de la marque du concurrent. L’utilisation d’un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent dans une publicité comparative sort donc du champ d’application de la directive sur les marques: “*L’utilisation d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée d’un concurrent dans le cadre d’une publicité comparant les caractéristiques des produits ou des services commercialisés par ledit concurrent sous la marque en question avec celles des produits ou des services commercialisés par*

³. Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

⁴. Dans son arrêt, la Cour se prononça sur l’interprétation de la directive 84/450/CEE avant qu’elle ne soit codifiée par la directive 2006/114/CE. Nous nous référons dans notre article à la numérotation de la directive 84/450/CE, tout en indiquant entre crochets la disposition correspondante de la directive 2006/114/CE.

⁵. Conclusions de l’avocat général Mengozzi, 31 janvier 2008, C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited*.

⁶. Cf. p. ex. Prés. Comm. Bruxelles 24 mars 2004, *Ann. prat. comm.* 2004, p. 214; Prés. Comm. Louvain 26 mars 2002, *Ann. prat. comm.* 2002, p. 170; Comm. Termonde 15 octobre 2003, *Ann. prat. comm.* 2003, p. 635.

*l'annonceur est régie de manière exhaustive par l'article 3bis de la directive [sur la publicité comparative – article 4 de la version codifiée] et n'est pas soumise à l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a) ou sous b) de [la directive sur les marques].*⁷.

La solution proposée était selon nous tout à fait correcte. Les champs d'application des deux directives sont certes différents mais les dispositions de l'article 3bis de la directive sur la publicité comparative [art. 4 de la version codifiée] qui sont relatives à l'utilisation de la marque d'un tiers constituent à notre avis une *lex specialis*. Les dispositions de cet article priment dès lors à notre avis celles de la directive sur les marques quant aux situations qu'elles visent à régir spécifiquement. Cette solution eût en outre clairement simplifié les choses, offrant ainsi une base juridique claire au titulaire

de marque souhaitant s'opposer à l'utilisation de sa marque par son concurrent.

5. La Cour de justice ne va toutefois pas suivre la position de l'avocat général. Pour la Cour, l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque d'un concurrent dans une publicité comparative est susceptible d'être interdite tant en application de la directive sur les marques que de la directive sur la publicité comparative. En d'autres termes, l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent n'est pas soustrait à l'application de la directive sur les marques du seul fait qu'il survient dans le cadre d'une publicité comparative. Le lecteur souhaitant savoir comment la Cour a motivé sa décision sur ce point sera toutefois déçu puisque la Cour n'en dira pas davantage.

USAGE À TITRE DE MARQUE OU AUTREMENT QUE POUR DISTINGUER DES PRODUITS OU SERVICES?

6. Une fois tranchée la première question, reste à savoir comment qualifier l'usage de cette marque. Dans le Benelux, on considère traditionnellement qu'il s'agit d'un usage "autrement" que pour distinguer des produits ou services. L'article 2.20, 1, sous d. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ("CBPI") est dès lors le plus fréquemment invoqué. Il permet au titulaire de marque d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage de sa marque autrement que pour distinguer des produits lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Cette solution a été consacrée par l'arrêt *Mercedes-Benz* de la Cour de justice Benelux⁸. Pour la Cour, il y avait usage à titre de marque uniquement lorsque l'emploi est perçu par le public comme se rapportant à des produits ou services commercialisés par l'usager du signe de manière telle qu'ils se distinguent des produits ou services d'autrui.

La faculté de s'opposer à un usage de sa marque fait à des fins autres que celles de distinguer des produits ou services ne figure toutefois qu'à titre facultatif dans la directive sur les marques, celle-ci laissant la liberté aux États membres de la transposer ou non dans leur droit national⁹. Or, le Benelux fait figure d'exception puisqu'il est un des seuls à avoir transposé cette disposition. Il n'est donc pas étonnant que dans l'arrêt de renvoi, la Court of Appeal parte de l'hypothèse selon laquelle l'usage d'une marque dans une publicité comparative constitue un usage à titre de marque, relevant soit de l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive sur les marques.

7. La jurisprudence communautaire est d'ailleurs pour le moins hésitante quand il s'agit de qualifier l'utilisation dans une publicité d'un signe identique ou similaire à la marque d'autrui, lorsqu'elle est faite pour distinguer non pas les produits ou services de l'annonceur, mais ceux du titulaire de la marque. S'agit-il d'un usage pour distinguer des produits ou services ou d'un usage autrement que pour distinguer des produits ou services? Pour reprendre les propos, teintés d'une certaine ironie, de l'avocat général Mengozzi dans l'affaire O2, la jurisprudence de la Cour de justice "*ne semble pas, du moins à première vue, tout à fait homogène*" puisque "*l'utilisation de la marque d'autrui faite par un tiers pour distinguer les produits ou les services fournis par le titulaire de la marque et qui ne crée pas de confusion quant à la provenance de ces produits ou services et de ceux du tiers semblerait pouvoir entrer dans le champ d'application de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/104 [usage à titre de marque] selon l'arrêt BMW, y échapper selon les arrêts Hölterhoff et Adam Opel, tandis que selon [l'arrêt Arsenal], il resterait encore à vérifier, pour apprécier si une telle utilisation rentre ou non dans ledit champ d'application, si elle est propre à porter atteinte à une fonction de la marque autre que celle essentielle de garantie de la provenance*"¹⁰.

8. Dans son arrêt O2, la Cour de justice va suivre la solution dédagée dans l'arrêt *BMW/Deenik*, en décidant 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*

⁷ Concl. avocat général Mengozzi, 31 janvier 2008, point 40.

⁸ C.J. Benelux 20 décembre 1993, A 92/5, *Daimler-Benz, C.J. Benelux – Jurisp.*, t. 14, p. 65.

⁹ Art. 5.5. de la directive.

¹⁰ Concl. avocat général Mengozzi, 31 janvier 2008, C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited*, point 26.

produits ou les services mêmes de l'annonceur, au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104"¹¹. La manière dont la Cour motive sa décision sur ce point est quelque peu surprenante puisqu'on peut lire: "une publicité par laquelle l'annonceur compare les produits et les services qu'il commercialise avec ceux d'un concurrent vise, à l'évidence, à promouvoir les produits et les services de cet annonceur. Par une telle publicité, l'annonceur cherche à distinguer ses produits et ses services, en comparant leurs caractéristiques avec celles de produits et de services concurrents"¹².

On pouvait encore comprendre la solution dégagée dans l'arrêt *BMW/Deenik*, où la Cour de justice avait décidé que constituait un usage à titre de marque l'usage fait par un vendeur de voitures non-concessionnaire de ladite marque afin d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque. Dans un tel cas, l'usage de la marque est en effet destiné à distinguer l'objet des services rendus. Dans le cas d'une publicité comparative, par contre, l'utilisation de la marque du tiers est faite pour distinguer non pas les produits ou services de l'annonceur, mais ceux du titulaire de la marque, dont l'annonceur veut précisément se démarquer. En adoptant une interprétation aussi large de la notion d'usage à titre de marque, on

peine à trouver les cas dans lesquels la marque d'autrui est utilisée autrement que pour distinguer des produits ou services, puisqu'*in fine*, lorsqu'on utilise la marque d'autrui, ce sera presque toujours pour assurer, ne serait-ce qu'indirectement, la promotion de ses propres produits ou services. Par ailleurs, en déduisant l'usage à titre de marque du fait que l'annonceur, dans une publicité comparative, compare ses produits ou services avec ceux de son concurrent pour assurer ainsi la promotion de ses propres produits ou services, la Cour de justice nous semble méconnaître la notion de publicité comparative. Pour qu'il y ait publicité comparative au sens de la directive, il importe peu, en effet, qu'il existe une comparaison entre les biens et services offerts par l'annonceur et ceux du concurrent¹³. La définition de la publicité comparative est en effet extrêmement large puisqu'il suffit qu'il existe une communication sous forme quelconque faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux biens ou services qu'il offre.

La solution dégagée par la Cour présente sans doute l'avantage de permettre aux titulaires de marques d'appréhender l'utilisation de leur marque dans une publicité comparative dans l'ensemble des États membres sur base des dispositions propres au droit des marques mais ceci se fait au prix d'un certain contorsionnisme juridique.

LIMITATIONS DES EFFETS DE LA MARQUE PAR LA PUBLICITÉ COMPARATIVE

9. La Cour de justice est ensuite amenée à se prononcer sur les effets qu'entraîne la directive sur la publicité comparative sur la directive sur les marques.

Elle va à cet égard confirmer et préciser son arrêt *Toshiba* du 25 octobre 2001. Dans ce dernier arrêt, la Cour avait en effet décidé, en se fondant sur le préambule de la directive sur la publicité comparative¹⁴, que l'utilisation d'une marque n'enfreint pas le droit à la marque lorsqu'elle est faite dans le respect de la directive sur la publicité comparative. La Cour confirme ce point dans son arrêt 02: "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, paragraphe 1 [art. 4 de la version codifiée], d'un signe identique ou similaire à sa marque." La Cour confirme ainsi sa position favorable à l'égard de la publicité comparative, laquelle contribue, comme elle l'a déjà décidé, "à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et à stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consomma-

teurs"¹⁵. Pour la Cour, le respect des conditions énoncées dans la directive sur la publicité comparative constitue donc pour l'annonceur un motif valable de défense contre une action fondée sur les dispositions nationales de transposition de la directive sur les marques.

Dans la mesure où l'usage de la marque dans une publicité comparative constitue un usage à titre de marque, la publicité comparative licite ne constituera donc plus un juste motif au sens de la directive (comme on en avait l'habitude au sein du Benelux), mais bien une limite en tant que telle aux droits conférés par la marque.

10. La Cour va ensuite opportunément se prononcer sur la notion de risque de confusion. Cette notion est en effet commune aux deux directives, la directive sur la publicité comparative interdisant, pour rappel, la publicité qui engendre la confusion sur le marché entre les marques de l'annonceur et ceux d'un concurrent (art. 3bis, paragraphe 1, sous d) [art. 4, sous h) de la version codifiée]). Pour la Cour, il convient de donner aux deux notions la même interprétation¹⁶. Cette

11. Point 36.

12. Point 35.

13. C.J.C.E. 25 octobre 2001, C-112/99, *Toshiba/Katun*, point 31.

14. Cf. considérant 15.

15. C.J.C.E. 19 avril 2007, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne – Veuve Clicquot Ponsardin*, point 62.

16. Point 49.

solution va assurément dans le sens de la sécurité juridique. Le risque de confusion constitue ainsi les deux faces d'une même médaille: d'une part, le titulaire de marque ne pourra pas interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque si les conditions posées par l'article 3bis, paragraphe 1, sous d) de la directive sur la publicité comparative [art. 4 sous h) de la version codifiée] sont réunies. D'autre part, "lorsque les conditions requises à l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive [sur les marques] pour interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque 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 3 bis, paragraphe 1, sous d) de la directive [sur la publicité comparative]"¹⁷.

11. Avant l'arrêt O2, certains auteurs considéraient que quelques portes restaient ouvertes aux titulaires de marques. Pour ceux-ci, un recours fondé sur le droit commun, et notamment sur les dispositions en matière de concurrence déloyale restait possible pour le titulaire de marque, comme le prévoyait d'ailleurs le préambule de la directive sur les marques ainsi que l'article 2.20 CBPI¹⁸. De la même manière, les droits conférés par la marque n'étaient pas, selon cette doctrine, limités par la directive lorsqu'était utilisé par le concurrent, non pas la marque comme telle du titulaire, mais un signe similaire. Force est de constater que l'arrêt O2 ferme définitivement ces portes en décidant que la licéité de l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque enregistrée d'un concurrent dans une publicité comparative est régie de manière exhaustive par la directive sur la publicité comparative. Le fait que le signe utilisé soit simplement similaire, et non identique à la marque enregistrée n'a pas d'importance pour la Cour, vu la définition large de la publicité comparative: "une telle limitation des effets de la marque aux fins de favoriser la publicité comparative apparaît nécessaire non seulement en cas d'utilisation, par l'annonceur, de la marque même d'un concurrent, mais également en cas d'utilisation d'un signe similaire à cette marque. En effet, aux termes de l'article 2, point 2bis de la directive [sur la publicité comparative – art. 2, sous c) de la version codifiée], on entend par 'publicité comparative' toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un

concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent"¹⁹. La solution est tout à fait logique puisque l'utilisation, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent peut être un moyen de l'identifier, à tout le moins implicitement.

12. L'usage d'une marque dans la publicité comparative est donc désormais considéré comme un usage pour distinguer des produits ou des services. Par ailleurs, l'action fondée sur l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive sur les marques (usage d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires) sera rejetée à défaut de risque de confusion²⁰. Certains auteurs en ont déduit, un peu vite selon nous, que le risque de confusion était devenu la notion centrale en la matière et qu'à défaut de risque de confusion, le titulaire de marque se retrouvait sans armes face à l'utilisation de sa marque ou d'un signe similaire dans une publicité comparative²¹.

C'est toutefois oublier les autres dispositions de la directive sur la publicité comparative qui portent sur l'utilisation de la marque d'un tiers dans la publicité comparative. Et notamment l'article 3bis, sous g) [art. 4, sous f) de la version codifiée], qui interdit de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque d'un concurrent. Cette disposition est similaire à celle contenue à l'article 5.2. de la directive sur les marques, qui permet au titulaire d'une marque renommée de s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits non similaires lorsque l'usage de la marque sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le titulaire d'une marque renommée pourra donc parfaitement s'opposer, même sur base du droit des marques, à l'usage de sa marque ou d'un signe similaire lorsque cet usage "tire indûment profit de la notoriété" attachée à sa marque. Au demeurant, il est plus fréquent qu'un annonceur profite de la notoriété attachée à la marque d'un concurrent qu'il ne cherche à créer une confusion entre sa marque et celle de son concurrent. Ce dernier cas de figure se rencontre somme toute assez rarement puisque s'il y a bien quelque chose que l'annonceur recherche, c'est se distinguer de son concurrent...

L'USAGE DE LA MARQUE DOIT-IL ÊTRE INDISPENSABLE?

13. Lorsqu'un annonceur fait usage, dans une publicité comparative, de la marque d'un concurrent, cet usage doit-il être indispensable pour être conforme à l'article 3bis de la directive sur la publicité comparative [art. 4 de la version

codifiée]? Telle était également l'une des questions posées à la Cour.

Il faut dire que le préambule de cette directive entretient le doute à cet égard puisqu'il dispose qu'"il peut être indispen-

¹⁷. Point 45.

¹⁸. S. DEBAENE, "Capita selecta betreffende vergelijkende reclame in België", *Bull. BMM* 2007/3, p. 123.

¹⁹. Points 40 et 41.

²⁰. Point 69.

²¹. E. HOOGENRAAD, note sous l'arrêt O2, *Bull. BMM* 2008/4, p. 218.

sable, 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"²².

Dans le Benelux, la jurisprudence ne semble pas exiger cette condition, à tout le moins depuis la transposition en 1999 de la directive sur la publicité comparative. Certains auteurs, toutefois, y voient toujours une condition de licéité de la publicité comparative²³.

14. On ne peut manquer de faire ici le rapprochement avec la limitation des effets de la marque contenue à l'article 6.1., sous c) de la directive sur les marques. Cette disposition, transposée à l'article 2.23.1., sous c) CBPI autorise les tiers à faire usage, dans la vie des affaires, de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, ceci pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La Cour de justice a eu l'occasion de préciser dans son arrêt *Gillette* comment la condition de nécessité devait être interprétée. Pour la Cour, l'usage de la marque est "nécessaire dans les cas où ladite information ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu'il soit fait usage de la marque dont ce dernier n'est pas le titulaire" et que cet usage "doit en pratique être le seul moyen de fournir une telle information"²⁴. Pour plusieurs auteurs, cette exigence de caractère de nécessité aurait pour effet que seul l'usage d'une marque verbale serait autorisé pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service. En revanche, l'utilisation d'une marque figurative ou semi-figurative ne présenterait pas ce caractère de nécessité²⁵.

Lorsque la marque d'un concurrent est utilisée dans une publicité comparative, cet usage doit-il également être nécessaire, voire indispensable?

15. Dans son arrêt *O2*, la Cour de justice ne répond pas à la question de savoir si l'usage de la marque doit être indispensable. Nous ne pensons cependant pas qu'une telle condition soit requise. La directive sur la publicité comparative opère en effet une harmonisation exhaustive des conditions de licéité de la publicité comparative²⁶ et aucune de ses dis-

positions n'exige que l'utilisation de la marque d'un concurrent soit indispensable. D'ailleurs, la Cour de justice a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il convient d'interpréter ces conditions de licéité dans le sens le plus favorable à la publicité comparative, ce qui plaide contre l'exigence d'une telle condition²⁷. Dans son arrêt *Pippig*, la Cour de justice avait d'ailleurs souligné que la directive sur la publicité comparative permet l'utilisation non seulement de la marque d'un concurrent, mais également d'autres signes distinctifs, comme par exemple, le sigle et l'image de la façade du magasin du concurrent²⁸. Or, on conçoit difficilement que l'utilisation de tels signes distinctifs soit indispensable à l'annonceur.

Si aucune condition d'indispensabilité n'est requise, il convient néanmoins de garder à l'esprit que la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque d'un concurrent (art. 3bis, sous g) de la directive sur la publicité comparative – art. 4, sous f) de la version codifiée). Dans son arrêt *Toshiba*, la Cour de justice a décidé qu'il n'y a un tel profit indu "que lorsque leur mention a pour effet de créer dans l'esprit du public visé par la publicité une association entre le fabricant dont les produits sont identifiés et le fournisseur concurrent, en ce que le public transfère la réputation des produits du fabricant aux produits du fournisseur concurrent"²⁹. On peut se demander, cependant, si une certaine condition de nécessité n'est pas contenue implicitement dans l'article 3bis, sous g) [art. 4, sous f) de la version codifiée]. Certains des attendus de l'arrêt *Siemens* permettent en effet de se poser la question puisque la Cour estime en effet qu'il n'y a pas de profit indu lorsque la référence aux signes distinctifs d'un concurrent est la condition d'une concurrence effective sur le marché³⁰. En outre, pour la Cour, l'avantage que constitue pour les consommateurs la publicité comparative doit également être pris en compte dans l'appréciation du caractère indu³¹. Pour la Cour, il semblerait donc qu'il n'y ait pas de profit indu dès lors que la référence à la marque d'un concurrent est nécessaire. Est-ce à dire que cette référence n'est autorisée précisément que si elle est nécessaire? On devrait vraisemblablement être fixé d'ici peu sur cette question. La Cour de justice vient en effet d'être saisie d'une question préjudicielle par laquelle il lui est demandé de préciser de profit indu tiré de la notoriété attachée à la marque d'un concurrent³².

²² Considérant 14.

²³ A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 476.

²⁴ C.J.C.E. 17 mars 2005, C-228/03, *The Gillette Company*, point 35.

²⁵ A. BRAUN et E. CORNU, *o.c.*, p. 491; M.-C. JANSSENS, "In welke mate kan men zich specialist of gespecialiseerde in automerk X noemen? Een merkenrechtelijke stand van zaken na het arrest *BMW/Deenik*", *J.R. D.I.* 2000, p. 228.

²⁶ C.J.C.E. 8 avril 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik*, point 44.

²⁷ C.J.C.E. 25 octobre 2001, *précité*, point 37; C.J.C.E. 8 avril 2003, *précité*, point 42; C.J.C.E. 19 septembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium/Colruyt*, point 22; C.J.C.E. 19 avril 2007, *précité*, points 35 et 63.

²⁸ C.J.C.E. 8 avril 2003, *précité*, point 83.

²⁹ C.J.C.E. 25 octobre 2001, *précité*, point 60.

³⁰ C.J.C.E. 23 février 2006, C-59/05, *Siemens/VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung*, point 15.

³¹ *Ibid.*, point 24.

³² Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal le 5 novembre 2007, C-487/07, *L'Oréal/Bellure*.

CONCLUSION

16. Faut-il encore se soucier du droit des marques en matière de publicité comparative? Plus tellement, serions-nous tentés de dire. L'usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent n'est pas soustrait à l'application des dispositions transposant en droit national la directive sur les marques du seul fait qu'il survient dans le cadre d'une publicité comparative. Il peut, sous certaines conditions, être interdit sur base de ces dispositions. Libre au demandeur d'agir sur la base de son droit de marque ou sur

celle des dispositions transposant la directive sur la publicité comparative. Dans les deux cas, cependant, la licéité de la publicité ne sera examinée qu'à la lumière des critères figurant à l'article 3*bis* de la directive sur la publicité comparative [art. 4 de la version codifiée]. La situation est désormais clarifiée et un peu plus simple. Compte tenu de la définition large donnée à la publicité comparative et du nombre croissant de conflits entre titulaires de marques et annonceurs, ce ne sont pas ces derniers qui s'en plaindront.