

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 Cornu¹

§ 1. UN ARRÊT IMPORTANT POUR LE DROIT DES MARQUES

L'arrêt "Bellure", rendu ce 18 juin 2009 par la Cour de justice des Communautés européennes², 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.

¹ Avocat au barreau de Bruxelles, Simont Braun.

² 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 marques³. 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 comparative⁴.

§ 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 revue⁵. 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 pas⁶. Comme la Cour l'a précisé dans son récent arrêt "Intel"⁷, 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

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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^{os} 175 à 177 et pp. 459 et s., n^{os} 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^o 8.8., pp. 338 et s.

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

⁷ 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”⁸ 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”⁹.

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 entendre¹⁰.

De manière très pédagogique, la Cour reprend et définit chacune de ces formes d’atteinte¹¹.

3.2. La dilution

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque est, comme dans l’arrêt “Intel”¹², 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”¹³, 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”¹⁴. 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 observé¹⁵, cette formulation est très proche de celle que la Cour de justice Benelux utilisa dans son arrêt “Claeryn” du 1er mars 1975¹⁶.

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 américain¹⁷.

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 liquide¹⁸.

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

⁸ E. CORNU, *o.c.*, RDC 2009, p. 379.

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

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

¹¹ Points 39 et s. de l’arrêt annoté.

¹² Point 29 de l’arrêt “Intel”, *précité*.

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

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

¹⁵ E. CORNU, *o.c.*, RDC 2009, p. 380.

¹⁶ CJ Benelux 1^{er} mars 1975, *Claeryn/Klarein*, *Ing. Cons.* 1975, p. 73.

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

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

des Communautés européennes¹⁹, 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"²⁰ 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"²¹, 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"²², 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 Mengozzi²³, s'il apparaît que

¹⁹ 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.

²⁰ 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.

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

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

²³ 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 marque²⁴. La jurisprudence française était également fixée dans le même sens²⁵.

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 CJCE²⁶, 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 impartiale²⁷.

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 2003²⁸, 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 2008²⁹.

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-

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

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

²⁶. 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.

²⁷. 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.

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

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

dicielles³⁰, 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 ensuite³¹ 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 reproduction³².

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 2002³³. 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 souligné³⁴. Dans son arrêt "Gillette" du 17 mars 2005³⁵, 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 Mengozzi³⁶, 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

³⁰. Points 51 à 65 de l'arrêt annoté.

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

³². Point 75 de l'arrêt annoté.

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

³⁴. 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.

³⁵. *Précité*.

³⁶. 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”³⁷.

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

à échapper à la contrefaçon, telles que “types X”, genre “Y” sont sans effet³⁸, 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 inopérant³⁹.

§ 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 provenance⁴⁰.

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 provenance⁴¹.

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-ci⁴². 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 marque⁴³.

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’applique⁴⁴.

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”⁴⁵ 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 vie⁴⁶.

L’avocat général Mengozzi le relève dans ses conclusions précédant l’arrêt annoté⁴⁷: il ressort des arrêts “Arsenal” et “Adam Opel”⁴⁸ 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.

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

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

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

⁴⁰. 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.

⁴¹. 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.

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

⁴³. 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.

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

⁴⁵. Précité au point 51.

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

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

⁴⁸. 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"⁴⁹ et "Mineral Spa"⁵⁰, 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 contestée⁵¹.

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 publicité⁵².

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

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

⁵¹ C. LE STANC, *Propriété industrielle*, 2008, n° 2, p. 2.

⁵² 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.