

1. - L'arrêt *Adidas*, rendu par la Cour de justice des Communautés le 23 octobre 2003 sur recours préjudiciel en interprétation de l'article 5, § 2, de la directive du 21 décembre 1988 sur les marques, obligera les juges français à abandonner la jurisprudence *Olymprix* dès que l'occasion se présentera. On se souvient que, par un arrêt du 29 juin 1999, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit français le régime spécial de protection de la marque renommée au-delà de la spécialité prévu par l'article 5, § 2, de la directive, permet de faire sanctionner « l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite » (1). Autrement dit, la protection de la marque renommée contre son emploi pour désigner des produits ou services ni identiques ni similaires à ceux qu'elle couvre ne serait accordée que lorsque le signe litigieux est identique et non pas seulement similaire.

Bien que l'article 5, § 2, de la directive organise cette protection spécifique contre l'usage « d'un signe identique ou similaire à la marque », la position de la Cour de cassation a pu apparaître justifiée aux yeux de certains auteurs. En effet, en interdisant « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires (...) », l'article L. 713-5 peut être interprété comme ne prohibant que l'usage d'un signe identique. Et cette interprétation ne serait pas incompatible avec la directive puisque l'article 5, § 2, offre aux Etats membres la simple faculté de mettre en place la protection spéciale qu'il prévoit (« Tout Etat membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci » (pt 22)). Or, si un Etat membre peut ne pas transposer cette disposition, il devrait pouvoir, à plus forte raison, adopter une règle seulement voisine : qui pourrait le plus, pourrait le moins, en quelque sorte.

2. - C'est ce raisonnement que la Cour de justice condamne dans l'arrêt *Adidas*. Elle souligne en effet, en termes particulièrement clairs, que, « lorsqu'un Etat membre exerce l'option qui lui est offerte par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, il doit accorder aux titulaires de marques renommées une protection conforme à cette disposition » (pt 18). Elle précise que « l'option de l'Etat membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde » (pt 20). Et la Cour d'en conclure « qu'un Etat membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci » (pt 22).

3. - Certes, la Cour n'était pas expressément interrogée sur le point de savoir si la protection spéciale au-delà de la spécialité doit être accordée y compris contre l'usage d'un signe seulement similaire. Le juge néerlandais lui demandait en effet si l'article 5, § 2, de la directive, bien que celui-ci ne vise formellement que l'usage d'un signe par un tiers pour désigner des produits ou services non similaires, est également applicable en cas d'usage pour des produits ou services identiques ou similaires et, dans l'affirmative, si une telle protection dans la spécialité est facultative ou obligatoire pour les Etats membres. On sait qu'à la première partie de la question la Cour de justice a, entre-temps, répondu par l'affirmative dans un arrêt *Davidoff II* rendu le 9 janvier 2003 (2). Naturellement, la Cour confirme ici sa position, sans reprendre le détail de son argumentation. On ne reviendra pas à cette place sur la justification de la solution, ni sur son caractère fort contestable, justement souligné par les commentateurs de l'arrêt (3). Si la Cour de justice juge utile de répondre à la question qui lui est posée dans l'affaire *Adidas*, c'est parce qu'elle n'avait pas réglé dans l'arrêt *Davidoff II* la question de la force obligatoire pour les Etats membres de la solution qu'elle y avait dégagée : les Etats ont-ils l'obligation ou la simple faculté d'étendre le régime spécial de protection de la marque renommée aux conflits entre signes exploités dans une même spécialité ? La Cour avait pu laisser entendre, dans ce dernier arrêt, que les Etats membres n'y étaient pas tenus en jugeant que les dispositions de la directive « laissent aux Etats membres le pouvoir de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ». Mais cette position est clairement démentie dans l'arrêt *Adidas*. Il y est indiqué que les dispositions de l'article 5, § 2, telles qu'interprétées par la Cour, sont obligatoires pour les Etats membres. Et, de manière tout à fait justifiée, la Cour précise que la solution qu'elle consacre vaut tant lorsque le texte est appliqué à un conflit entre signes relevant d'une même spécialité que lorsqu'il confère une protection au-delà de la spécialité. Le fait que l'arrêt *Adidas* ait été rendu pour préciser la portée de l'arrêt *Davidoff II*, à l'occasion d'un litige au principal opposant des exploitants de signes désignant des produits identiques ou similaires, ne peut donc être invoqué pour soutenir qu'il ne remet pas en cause la jurisprudence *Olymprix*.

Ne peut être opposée non plus la circonstance que l'arrêt *Olymprix* de la Cour de cassation a été rendu à propos de marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, c'est-à-dire de marques connues mais non enregistrées. Certes, la directive, donc l'article 5, § 2, en particulier, ne concerne que les marques enregistrées, comme l'indique l'article 1er et le rappelle la Cour au point 22 de l'arrêt rapporté. Cependant, l'arrêt *Olymprix* a été rendu sans considération du défaut d'enregistrement des marques du demandeur. L'arrêt, rédigé en termes généraux, concernait donc tant les marques non enregistrées que les marques enregistrées (4) ; la rédaction des deux alinéas de l'article L. 713-5 imposait d'ailleurs cette unité de régime. Aujourd'hui, la solution de l'arrêt *Adidas*, qui ne vaut formellement que pour les marques enregistrées, doit nécessairement être étendue aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis CUP. Celles-ci sont en effet visées par l'alinéa second de l'article L. 713-5, qui débute par la formule « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables... ». En tout état de cause, une dualité de régime serait inexplicable.

4. - La solution adoptée par la Cour de justice dans l'arrêt *Adidas* était en réalité prévisible compte tenu des termes de son arrêt *Robelco* du 21 nov. 2002 (5). Dans cet arrêt, la Cour a précisé la portée de l'article 5, § 5, de la directive, qui donne aux Etats membres la faculté de protéger les marques contre un usage à d'autres fins que de désigner des produits ou services. A cette occasion, elle a fourni des indications sur la portée de l'article 5, § 2 (6), qui apparaissent utiles à la bonne compréhension de la solution de l'arrêt *Adidas*, dont la justification n'est finalement pas très explicite. Elle a indiqué en effet, dans l'arrêt *Robelco*, que les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 de la directive opèrent une harmonisation, à la différence du paragraphe 5 qui « ne relève pas de l'harmonisation communautaire » (pts 31 et 32). Il résultait donc déjà de cet arrêt que le paragraphe 2 de l'article 5, en dépit du caractère facultatif pour les Etats membres de la protection qu'il prévoit, entre dans le champ de l'harmonisation communautaire.

Cette disposition relève précisément de ce que la doctrine spécialisée appelle l'harmonisation « optionnelle » (7), qui donne aux Etats membres la faculté d'adopter ou non la solution proposée, sans leur permettre, s'ils l'adoptent, de s'écarter du sens du texte. Dès lors que l'article 5, § 2, relève de l'harmonisation communautaire, les Etats membres qui font le choix de le transposer - et tous l'ont fait - doivent respecter à la fois son sens et l'interprétation que la Cour de justice en donne, sans quoi le texte risquerait de manquer son but d'harmonisation des législations nationales (8). En somme, un Etat membre peut, sans avoir d'obligation de transposition, être soumis à une obligation d'interprétation conforme. Il s'agit là en effet d'obligations communautaires distinctes. Ainsi, lorsque la Cour de justice relève

dans l'arrêt *Robelco* que, « en la matière, les Etats membres ne peuvent adopter aucune législation ou peuvent, aux conditions qu'ils fixent, exiger soit une identité entre le signe et la marque, soit une similitude, soit un autre lien » (pt 35), la solution ne peut valoir que pour l'article 5, § 5, qui, à la différence de l'article 5, § 2, renvoie aux législations nationales.

5. - Si certaines décisions des juges du fond avaient adopté la solution consacrée par la Cour de cassation dans l'arrêt *Olymrix* (9), sans cacher parfois un certain embarras (10), d'autres avaient en revanche entendu résister par référence aux dispositions de la directive. C'est ainsi que, dans un arrêt *Azzaro* du 26 janv. 2001, la Cour de Paris avait lucidement anticipé la solution de l'arrêt *Adidas* en jugeant que l'article L. 713-5 CPI doit être interprété à la lumière de l'article 5, § 2, de la directive et « qu'il en résulte que l'action prévue à l'article L. 713-5 (...) doit pouvoir être introduite contre l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée » (11).

6. - Indépendamment, même, de toute référence à la directive, cette solution est la seule à pouvoir être approuvée. Il faut se souvenir en effet que, si le législateur français a fait le choix de transposer l'article 5, § 2, c'est pour renforcer la protection des marques renommées au-delà du cercle des produits ou services identiques ou similaires, qui était déjà assurée sur le fondement de l'article 1382 c. civ. depuis au moins le début des années soixante. Or, les juges ne subordonnaient pas la protection sur ce fondement à l'identité des signes en conflit ; cela ressort clairement, par exemple, du célèbre arrêt *Anne de Solène* (12). Cette solution était logique, car la justification de la protection élargie de la marque renommée a toujours tenu dans le souci d'éviter que l'usage non autorisé d'une telle marque, dont la notoriété exerce un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits ou services qu'elle couvre, puisse être considéré par le consommateur comme émanant de l'entreprise qui en est titulaire. Or, le risque de rattachement de produits ou services différents à l'entreprise du titulaire se manifeste tant lorsque la marque est reproduite à l'identique que lorsqu'elle est seulement imitée. On ne peut dès lors concevoir que le législateur, à l'occasion de la réforme de 1991, ait entendu restreindre, plutôt que renforcer, la protection spéciale des marques renommées. Au demeurant, si l'article L. 713-5 a bien pour objet, selon ses propres termes, d'éviter que l'activité d'un tiers porte « préjudice au propriétaire de la marque (renommée) » ou « constitue une exploitation injustifiée de cette dernière », il faut interdire aussi l'usage d'un signe similaire car il peut parfaitement produire, lui aussi, de telles conséquences.

Une interprétation de l'article L. 713-5 conforme à la lettre de la directive comporte en outre l'avantage d'aligner la loi française avec l'article 9, § 1er, c), du règlement sur la marque communautaire, qui confère une protection élargie aux marques communautaires renommées, y compris contre l'usage de signes similaires. Une discordance des textes serait difficile à justifier.

7. - L'arrêt *Adidas* implique-t-il pour autant une réécriture de l'article L. 713-5 ? La réponse est négative, car la formule « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée » est suffisamment large pour laisser place à une interprétation fidèle au contenu de la directive. Nul ne contestera que cet « emploi » peut être interprété comme celui d'une marque similaire à la marque renommée (13) ; après tout, lorsque l'article L. 335-3 qualifie de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion (...) d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur », il n'exige pas que l'oeuvre litigieuse soit identique. Ce qui devra en revanche être abandonné, c'est la fonction complémentaire assignée à l'article 1382 c. civ. en cas d'usage d'un signe similaire. Cette solution, consacrée par la Cour de cassation sur second pourvoi dans l'affaire *Olymrix* (14), était liée en effet à l'interprétation étroite de l'article L. 713-5. Celle-ci abandonnée, le texte redevient aujourd'hui le fondement unique de la protection élargie des marques renommées. Car si les conditions de mise en oeuvre de ce texte, tel qu'il doit désormais être interprété, ne sont pas satisfaites, la marque renommée ne doit bénéficier d'aucune protection.

8. - Pour donner à la solution de l'arrêt *Adidas* sa pleine mesure, encore faut-il savoir ce qu'est un signe similaire à une marque renommée - que le litige oppose des signes relevant d'une même spécialité ou de spécialités différentes. La Cour de justice, également interrogée sur ce point dans cette affaire, a pu apporter d'utiles précisions. Par sa seconde question, le juge de renvoi demandait en substance si la similitude entre la marque renommée et le signe litigieux suppose qu'existe entre ceux-ci un risque de confusion dans l'esprit du public. Sans surprise, la Cour répond par la négative par simple référence à la lettre des textes ; elle avait déjà jugé dans l'arrêt *Marca Mode* que l'article 5, § 2, « instaure, en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en oeuvre n'exige pas l'existence d'un risque de confusion » (15). A la différence de l'article 5, § 1er, b), qui ne s'applique que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, l'article 5, § 2, en effet, ne subordonne pas sa mise en oeuvre au constat d'un tel risque mais à celui - critère différent - d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci ou leur porte préjudice. Certes, de tels effets ne peuvent se produire que s'il existe une certaine similitude entre les signes. Mais celle-ci ne suppose pas de risque de confusion. Il suffit, relève la Cour, qu'existent des éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle, qui conduiront le public à établir un lien entre les signes, même s'il ne les confond pas (pts 28 et 29). Et la Cour précise que l'existence de ce lien s'apprécie selon la méthode globale qu'elle a déjà dégagée dans ses arrêts *Sabel*, *Canon* et *Lloyd* (16) pour l'appréciation du risque de confusion exigé par l'article 5, § 1er, b), c'est-à-dire « en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ».

9. - Les conséquences d'une telle solution ne manqueront pas de se faire rapidement sentir au plan interne. On peut en effet s'attendre à voir fleurir, dans les conclusions des demandeurs en contrefaçon de marque, des demandes subsidiaires fondées sur l'article L. 713-5 CPI. Celui qui invoque l'article L. 713-3, et doit prouver en conséquence l'existence d'un risque de confusion, aura souvent intérêt à se prévaloir aussi, pour le cas où un tel risque ne serait pas constaté, de la protection spéciale de l'article L. 713-5. En effet, dans l'arrêt *General Motors* (17), la Cour de justice a donné de la marque renommée une définition tellement large que bon nombre de marques peuvent prétendre à cette qualification. La marque « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque » n'est pas forcément une marque connue du grand public ; il a d'ailleurs été jugé (18), en application de la solution communautaire, que la marque *Desperados* pour des bières est une marque renommée... Dès lors, les titulaires de marques pourront toujours tenter leur chance et prétendre que, même en l'absence de risque de confusion, l'usage du signe litigieux tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Le travail du juge risque de s'en trouver singulièrement compliqué. Mais tel est le résultat inéluctable de la combinaison des solutions des arrêts *General Motors*, *Davidoff II* et *Adidas*. Concrètement, l'effet perturbateur de cette solution pourrait cependant être limité, car on voit mal comment, en l'absence d'un risque de confusion dont la Cour dit au demeurant qu'il s'apprécie plus souplement en faveur des marques renommées (19), un juge pourrait décider que le signe litigieux permet de tirer profit de la renommée de la marque ou lui porte préjudice.

10. - Enfin, la Cour se prononce sur le point de savoir si la protection de l'article 5, § 2, de la directive peut être mise en oeuvre lorsque, selon l'appréciation de fait du juge national, le signe litigieux est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration. Elle indique que la circonstance qu'un signe est perçu comme une décoration par le public concerné ne fait pas en soi obstacle à cette protection si la similitude des signes est telle que le public établit un lien entre eux, mais qu'il en va différemment si le public perçoit le signe exclusivement comme une décoration car, selon la Cour, aucun lien ne peut par hypothèse être établi avec la marque si bien que l'une des conditions de la protection de l'article 5, § 2, n'est pas satisfaite.

On se demandera où peut bien passer la ligne de partage entre un signe perçu comme une décoration et un signe perçu exclusivement comme une décoration. Il nous semble qu'un signe est ou n'est pas perçu comme une décoration. Le flou sur cette question est d'autant plus regrettable que la position de la Cour revient quand même à faire échapper à toute sanction l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe similaire à une marque renommée ; ce qui est contestable, d'abord parce que le texte ne prévoit nullement cette réserve, ensuite et surtout parce que l'usage d'une marque à titre décoratif, en rapport avec des produits ou services relevant ou non de la même spécialité, engendre

certainement un risque de dilution du signe, contre lequel l'article 5, § 2, de la directive entend précisément lutter. La solution était cependant prévisible, de nouveau, car la Cour considère depuis ses arrêts *Hölterhoff* (20) et *Arsenal Football Club* (21) qu'un signe ne peut porter atteinte à une marque, au sens de l'article 5, § 1er, que s'il exerce la fonction d'une marque. Elle juge en effet que le droit de marque est un droit finalisé et que « l'exercice de ce droit doit dès lors 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 » (22), et plus précisément à la fonction de garantie d'identité d'origine. Asuivre ce raisonnement, un acte d'exploitation non autorisé ne peut être interdit que s'il a pour objet un signe qui indique une origine et trompe en conséquence les consommateurs sur l'origine du produit. Or, un signe perçu exclusivement comme une décoration n'indique pas d'origine.

Ce qui est mis à mal ici, ce n'est pas la cohérence interne de la jurisprudence de la Cour mais, une nouvelle fois, la compatibilité de sa position avec des principes de droit des marques qui pouvaient sembler bien établis, tout au moins en France.

Mots clés :

MARQUE * Renommée * Utilisation * Signe similaire * Décoration * Risque de confusion

(1) Cass. com., 29 juin 1999, Bull. civ. IV, n° 143 ; D. 2000, Jur. p. 185, note X. Buffet Delmas d'Autane (1).

(2) Rec. CJCE, p. I-389 ; D. 2003, AJ p. 530 (2) ; JCP E 2003, p. 1249, note A. Bouvel ; Propr. intell., avr. 2003, n° 7, p. 197, obs. G. Bonet.

(3) Cf. G. Bonet, obs. préc. et A. Bouvel, note préc.

(4) La Cour de cassation y parle d'ailleurs, de façon générique, de « *marque renommée* », alors que, dans la terminologie de l'article L. 713-5, al. 2, les marques en cause étaient « *notoirement connues* ».

(5) RJDA 2003/3, n° 332 ; Propr. intell., oct. 2003, n° 9, obs. G. Bonnet. Sur cet arrêt, V. J. Passa, L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la Cour de justice (*Arsenal Football Club* et *Robelco*), RJDA 2003/3, p. 195.

(6) Cf. J. Passa, L'usage de marque (...), préc., spéc. n° 15 s.

(7) Sur cette notion, V. L. Dubouis et C. Blumann, Droit communautaire matériel, LGDJ, Montchrestien, 1999, p. 232.

(8) Pour les mêmes raisons, c'est sans doute cette solution qu'il faudra retenir à propos des nombreuses exceptions facultatives prévues par la directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information.

(9) Sur renvoi dans l'affaire *Olymprix*, CA Paris, 8 nov. 2000, PIBD 2001, n° 718, III, 207 ; Propr. intell. oct. 2001, n° 1, p. 85, obs. J. Passa. - V. aussi TGI Nanterre, 2 août 2001, PIBD 2001, n° 732, III, 635 ; CA Paris, 21 mai 2003, *La Centrale des particuliers*, PIBD 2003, n° 774, III, 548 ; CA Paris, 28 mai 2003, *Must*, PIBD 2003, n° 776, 603.

(10) V. CA Paris, 23 mai 2001, *Olimpic*, PIBD 2001, n° 731, III, 594 ; Propr. intell. avr. 2002, n° 3, p. 110, obs. J. Passa.

(11) CA Paris, 26 janv. 2001, *Azzaro*, PIBD 2001, n° 722, III, 313 ; D. 2002, Somm. p. 1132, obs. S. Durrande (3) ; Propr. intell. avr. 2002, n° 3, p. 94, obs. X. Buffet Delmas. V. également, moins motivé, CA Versailles, 8 janv. 2003, *L'Oréal*, Propr. intell. avr. 2003, n° 7, p. 216, obs. X. Buffet Delmas.

(12) CA Nancy, 26 juin 1974, JCP 1975, II, n° 18178, note G. Bonet.

(13) V. en ce sens le premier arrêt d'appel rendu dans l'affaire *Olymprix*, CA Versailles, 15 janv. 1997, PIBD 1997, n° 644, III, 654, qui apparaît aujourd'hui avoir été injustement cassé par l'arrêt du 29 juin 1999, préc.

(14) Cass. com., 11 mars 2003, Bull. civ. IV, n° 44 ; D. 2003, Somm. p. 2688, obs. S. Durrande (4) ; Propr. intell. avr. 2003, n° 7, p. 228, obs. J. Passa ; Rev. sociétés 2003, p. 557, note F. Pollaud-Dulian (5) ; Com. com. électr. nov. 2003, Comm. n° 105, obs. C. Caron ; Propr. ind. juin 2003, Comm. 56, obs. J. Schmidt-Szalewski.

(15) CJCE, 22 juin 2000, Rec. CJCE, p. I-4861, pt 36.

(16) Respectivement, CJCE, 11 nov. 1997, 29 sept. 1998 et 22 juin 1999, Rec. CJCE, p. I-6191, p. I-5507 et p. I-3819 ; D. 1997, IR p. 259 (6) et D. 1999, IR p. 215 (7).

(17) CJCE, 14 sept. 1999, Rec. CJCE, p. I-5421 ; RTD eur. 2000, p. 134, obs. G. Bonet.

(18) TGI Paris, 18 mars 2003, PIBD 2003, n° 772, III, 480.

(19) Arrêts *Sabel*, *Canon* et *Lloyd*, préc.

[\(20\)](#) CJCE, 14 mai 2002, D. 2002, Jur. p. 3137, note J. Passa  ; Propr. intell. oct. 2002, n° 5, p. 93, obs. G. Bonet.

[\(21\)](#) CJCE, 12 nov. 2002, D. 2003, Jur. p. 755, note P. de Candé  ; Propr. intell. avr. 2003, n° 7, p. 200, obs. G. Bonet. - Sur cet arrêt, J. Passa, L'usage de marque dans la jurisprudence récente de la Cour de justice, préc.

[\(22\)](#) Pt 51 de l'arrêt *Arsenal Football Club*.

Copyright 2016 - Dalloz – Tous droits réservés