***Prague, 22 Octobre 2012***

***Alice PEZARD***

L’évolution du droit des marques en l’Europe

La marque communautaire : Alicante à comparer avec la future Cour européenne des brevets

La justice nationale spécialisée

**1 La confrontation du droit des marques et de l’immatériel**

*A Règles de compétence*

Cour de cassation

3 mai 2012

Pourvois n°s W111 05 05, Y 111 05 07, Z 111 05 08

Dans les présentes affaires, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence sur les critères de compétence des juridictions françaises, en ce qui concerne les informations mises en ligne sur internet au regard de l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui reprend les principes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , devenu le règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles 1) pour déterminer la compétence d’une part, a pris position sur la responsabilité des hébergeurs de sites internet, d’autre part ; la première affaire a également admis la force probante, à titre de simple renseignement, de constats établis par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes (l’APP), relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur compétence.

Pour retenir sa compétence à l’égard de la société de droit américain eBay Inc, société holding, qui exploite le site ebay.com, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 septembre 2010, avait estimé que la désinence « com » du site ebay.com, constituait un TLD générique qui n’est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s’adresser à tout public. Pour retenir sa compétence à l’égard de la société de suisse eBay AG qui exploite les sites ebay.fr et ebay.uk, elle avait exigé le lien suffisant, l’impact économique que chacun des sites nationaux était susceptible d’avoir en France.

La Cour de cassation a repris le concept dit de la « focalisation » , mis en exergue dans les affaires Google (arrêts des 9 mars 2010 pourvoi n°08 16 752, 13 juillet 2010 pourvoi n° 06 20 230, 23 novembre 2010 pourvoi n° 07 19 543 et 29 mars 2011 pourvoi n° 10 122 72) . Si elle a estimé ce concept respecté, s’agissant des informations disponibles sur les sites ebay.fr et ebay.uk, elle a censuré, en revanche, la cour d’appel pour l’avoir à tort appliqué au site ebay.com.

En effet, bien que les sociétés eBay faisaient valoir que la compétence juridictionnelle devait s’apprécier au regard de l’activité du site incriminé lui-même , et non d’un autre site , la Cour de cassation a admis que les internautes français ayant été incités par le site ebay.fr à consulter le site ebay.uk, ce dernier s’adressait directement aux internautes français, condition nécessaire mais suffisante de la focalisation. Plus récemment, la CJUE interprétant les articles 5 et 7 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et sur l’article 14 de la directive 200/31/2001 sur le commerce électronique a rendu une décision en ce sens le 12 juillet 2011 ( L’Oréal SA e.a c/eBay International e.a , C 324/09). Il convient toutefois de souligner que, s’agissant des droits de la personnalité, la CJUE a retenu, dans deux décisions rendues le 25 octobre 2011, le critère de la seule accessibilité ( eDate Advertising et Martinez C-509/09 et C-161/10).

Au regard du concept de focalisation appliqué au site ebay.com , aucun élément ne démontrait qu’il s’adressait directement au public de France. Il est vrai que la première chambre civile avait retenu ,dans un arrêt rendu le 9 décembre 2003 dit arrêt « Cristal » (pourvoi n° 01 03 223), le critère plus large de l’accessibilité au site.

Les arrêts du 3 mai 2012 sont à rapprocher d’un arrêt de la première chambre civile ( pourvoi n° 10-15.890) qui pose à nouveau des questions d’interprétation du règlement dit Bruxelles 1 précité qui exigent de saisir la CJUE dans la mesure où l’atteinte alléguée résulterait de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant illicitement l’œuvre sur laquelle le demandeur à l’action revendique des droits d’auteur.

En ce concerne la responsabilité des hébergeurs , la Cour de cassation a suivi la jurisprudence établie par la CJUE dans l’arrêt Google du 23 mars 2010 C-236/08, rendu en application de la directive n° 2000/31/CEE du 8 juin 2000 transposée en droit français dans la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, en ce sens que les sociétés eBay étaient responsables de la contrefaçon dès lors qu’elles avaient joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des offres de vente illicites qu’elles stockaient et, en conséquence, à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14§1 de la directive et ce, même si les annonces litigieuses n’avaient pas toutes été diffusées par des opérateurs économiques dans la vie des affaires. La CJUE indique que la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que le prestataire de services fixe les modalités de rémunération ou donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne le privent pas du régime exonératoire précité mais qu’en revanche constitue un élément pertinent le rôle joué par ce prestataire dans l’assistance à son client consistant à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres.

De manière plus inattendue, la Cour de cassation a tranché une troisième difficulté : quand bien même étaient-ils nuls pour incompétence des agents de l’APP , les constats demeurent des éléments de preuve, celle –ci visant des faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens. Pourtant , en matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a plusieurs fois jugé que la saisie pratiquée par un huissier de justice qui avait outrepassé ses pouvoirs en opérant cette saisie était nulle , et que cette nullité privait les constatations et descriptions de leur valeur probante ( Cass com 1er juillet 2003, pourvoi n° 01 10 807). Ces arrêts se rattachent à l’excès de pouvoir. En la présente espèce, il s’agit d’apprécier un moyen de preuve d’un fait juridique qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

*B Définition des auteurs de l’infraction*

1 /Les affaires Google

un arrêt du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) la CJUE a dit pour droit que :

« le prestataire d’un service de référence sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de ‘l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 »

« que l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de ‘linformation, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite ‘directive sur le commerce électronique », doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées »

Suite à cet arrêt de la CJCE, la chambre commerciale dans trois arrêts rendus le 13 juillet 2010 (pourvois n°05 14 331) a donc jugé que la société Google qui propose aux annonceurs un service de référencement ( système de réservation de mots clés permettant de faire apparaître de manière privilégiée les coordonnées d’annonceurs en marge des résultats d’une recherche sur Internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la recherche de l’internaute) ne pouvait pas être condamnée pour contrefaçon de marques.

La Cour de cassation a également retenu que pour écarter l’application de l’article 6-1-2 de la loi du 2004-575 du 21 juin 2004 à l’activité de la société Google, la cour d ‘appel aurait dû examiner si cette société avait joué un rôle actif.

La CJUE a été peu explicite sur ce qu’il faut entendre par rôle actif. Toutefois, elle a donnée quelques pistes en indiquant :

Il convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.

S’agissant du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il ressort du dossier et de la description figurant aux points 23 et suivant du présent arrêt que Google procède , à l’aide des logiciels qu’elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs.

Il y a lieu de relever que la seule circonstance que le service de référencement soit payant , que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31

De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit parL’annonceur lui-même peut être condamné pour contrefaçon de marque lorsqu’il choisit un mot clé identique à la marque d’autrui, sans le consentement de son titulaire et qu’il utilise dans le cadre d’un service de référencement pour faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilment à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire d’un tiers.

Un nouvel arrêt a été rendu par la CJUE le 8 juillet 2010 (Portakabin C-558/08) sur la responsabilité des annonceurs qui font de la publicité sur Internet à parti d’un mot clé identique à la marque d’un tiers pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ( même situation dans l’arrêt Eurochallenges pourvoi 06 15 136)

2/Les dossiers E-Bay

CJUE C-324/09

12 juillet 2011-12-12

L’Oréal e.a./eBay

La Cour de Justice de l’Union européenne donne des précisions sur la responsabilité des sociétés exploitant une place de marché sur Internet pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs.

La CJUE s’est prononcée le 12 juillet 2011 à l’occasion d’un litige devant la High Court (Royaume –Uni) opposant l’Oréal SA ainsi que ses filiales Lancôme parfums , Laboratoire Garnier à trois filiales d’eBay inc., au sujet de la mise en vente, sans le consentement de l’Oréal, de produits de celle-ci au moyen de la place de marché en ligne exploitée par eBay. La High Court a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice sur les obligations qui peuvent incomber à une société exploitant une place de marché sur Internet afin d’empêcher ses utilisateurs de commettre des infractions au droit des marques.

L’Oréal reprochait à eBay d’être impliquée dans des infractions au droit des marques, commises par des utilisateurs de son site. Par ailleurs, en achetant auprès de services payants de référencement sur Internet (tel que le système AdWords de Google) des mots-clés correspondant aux noms des marques de L’Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenant au droit des marques, proposés à la vente sur son site Internet. De plus, L’Oréal estime que les efforts fournis par eBay pour empêcher la vente des produits de contrefaçon sur son site sont inadéquats. L’Oréal a identifié différentes formes d’infractions, au nombre desquelles figure la vente et l'offre à la vente, à des consommateurs dans l'Union, de produits de marques de L'Oréal destinées, par celle-ci, à la vente dans des États tiers (importation parallèle).

La Cour vient compléter sa décision du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) rendue à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation sur la licéité du service de référencement proposé aux annonceurs par cette société ( système de réservation de mots clés permettant de faire apparaître de manière privilégiée les coordonnées d’annonceurs en marge des résultats d’une recherche sur Internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la recherche de l’internaute) et qui a donné lieu à trois arrêts de la chambre commerciale le 13 juillet 2010 précisant qu’il n’y avait pas lieu à condamnation pour contrefaçon sous réserve d’examiner si la société Google avait joué un rôle actif (pourvoi n°s 05 14 331, 00 861 et 00 865)

La CJUE avait alors dit pour droit que le prestataire d’un service de référence sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage illicite de ce signe s’il n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.

La CJUE a été peu explicite sur ce qu’il faut entrendre par rôle actif. Toutefois, elle a donnée quelques pistes en indiquant :

Il convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.

S’agissant du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il ressort du dossier et de la description que Google procède , à l’aide des logiciels qu’elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs. Il y a lieu de relever que la seule circonstance que le service de référencement soit payant , que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité. De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs sont mises en mémoire sur son serveur.

Est en revanche pour la Cour pertinent, le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés. L’annonceur lui-même peut être condamné pour contrefaçon de marque lorsqu’il choisit un mot clé identique à la marque d’autrui, sans le consentement de son titulaire et qu’il utilise dans le cadre d’un service de référencement pour faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire d’un tiers.

Un nouvel arrêt précédant l’affaire eBay a été rendu par la CJUE le 8 juillet 2010 (Portakabin C-558/08) sur la responsabilité des annonceurs qui font de la publicité sur Internet à partird’un mot clé identique à la marque d’un tiers pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ( même situation dans l’arrêt de la Cour de cassation Eurochallenges pourvoi n° 06 15 136)

En la présente espèce, laCour se prononce tout d'abord sur les actes commerciaux dirigés vers l'Union au moyen de places de marché en ligne telle qu'eBay**.** Elle constate que les règles de l’Union en matière de marques s’appliquent aux offres à la vente et aux publicités portant sur des produits de marque se trouvant dans des État tiers, dès qu'il s'avère que ces offres et ces publicités sont destinées à des consommateurs de l'Union.

Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas, s’il existe des indices pertinents pour conclure que l’offre à la vente ou la publicité affichée sur une place de marché en ligne est destinée à des consommateurs de l'Union. Par exemple, les juridictions nationales pourront tenir compte des zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit. Ensuite,la Cour juge que l'exploitant d'une place de marché sur Internet ne fait pas lui-même une utilisation des marquesau sens de la législation de l’Union s’il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques.

Par ailleurs, la Cour précise certains éléments concernant la responsabilité de l’exploitant d’une place de marché en ligne**.** Tout en relevant que cette appréciation appartient aux juridictions nationales, la Cour considère que l’exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres, lorsqu’il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en ligne ou à promouvoir ces offres.

Lorsque l'exploitant a joué un tel « rôle actif », il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne tels que des exploitants de places de marché sur Internet.

Par ailleurs, même dans les cas où ledit exploitant n’a pas joué un tel rôle actif, il ne saurait se prévaloir de ladite exonération de sa responsabilité s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en ligne et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible.

La Cour se prononce enfin sur la question des injonctions judiciaires qui peuvent être prises à l’encontre de l’exploitant d’une place de marché en lignelorsqu’il ne décide pas, de sa propre initiative, de faire cesser les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et d’éviter que ces atteintes ne se reproduisent.

Ainsi, il peut être enjoint à cet exploitant de prendre des mesures permettant de faciliter l’identification de ses clients vendeurs. À cet égard, s’il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n’en demeure pas moins que, lorsque l’auteur de l’atteinte opère dans la vie des affaires, et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable.

Par conséquent, la Cour estime que le droit de l'Union exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par les utilisateurs, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.

Ces décisions Google et eBay contribuent à une lecture mesurée et pragmatique des différentes directives, notamment 2001/29 et 2004/48 encadrant le commerce électronique.

Le pouvoir d’injonction judiciaire transposé par la loi Hadopi 1 du 13 juin 2009 à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle devra tenir compte de cette jurisprudence.

Très récemment, un arrêt de la CJUE rendu le 24 novembre 2011 dans un litige opposant la SACEM belge, la SABAM, à un fournisseur d’accès à internet (FAI), la société Scarlet parachève cet encadrement juridique et donne un éclairage nettement plus favorable aux prestataires de services en décidant que le filtrage généralisé est contraire au droit européen. Un avant-projet de troisième loi Hadopi pour lutter contre le « streaming », risque à la lumière de cette décision ne pas voir le jour.

La CJUE a motivé sa décision en soulignant qu’une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du FAI concerné puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses ( pt 48) et d’ajouter que ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite . En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un Etat membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains Etats membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés (pt 52).

**2 L’articulation du droit des marques et d’autres droits**

*A Conflits de droits nationaux*

1/ Affaire Sandoz c/ Beecham Group et Laboratoire GlaxoSmithKline du 24 mai 2011[[1]](#footnote-1).

Deux normes s’opposent : le droit de la publicité comparative et celui des marques. Un médicament, le Deroxat, qui fait l’objet d’une publicité comparative par le génériqueur Sandoz dans un journal à destination des pharmaciens  : « *la paroxétine, générique du Deroxat* », est tombé dans le domaine public, la molécule étant la paroxétine , la marque du médicament princeps le deroxat . Le titulaire de la marque, le laboratoire Beecham, invoque la protection de sa marque. La cour d’appel de Versailles lui donne raison . Devant la Cour de cassation, le génériqueur oppose la règle selon laquelle en matière de publicité comparative, il est obligatoire de déroger au droit des marques lorsqu’il y a nécessité d’information du public et de sécurité.

Il est alors nécessaire de se pencher sur les décisions de la CJUE. Pour autant, l’idée de renvoi en question préjudicielle est omniprésente. Toutefois , le renvoi peut être superfétatoire, la Cour de Justice ayant déjà rendu de nombreux arrêts d’interprétation, à l’exception du droit boursier ce que l’on peut regretter. Pour articuler le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la consommation et de la publicité comparative, la Cour enseigne des principes qu’elle dégage de ses décisions. Dans une affaire concernant des parfums, sous question préjudicielle anglaise, elle a affirmé qu’un parfumeur ne devait pas se référer à la marque des parfums d’un concurrent, sauf à la contrefaire, pour en décrire les méthodes de référence .Les méthodes en question peuvent être décrites par les concurrents. Il s’agissait d’une question d’approche comparative des couleurs et de reconnaissance des parfums à travers ces couleurs – mais sans nécessité d’affaiblir la protection de la marque en la citant au bénéfice d’une quelconque information du public -- . Le juge anglais qui avait saisi la Cour de Justice de la question préjudicielle puis condamné pour contrefaçon de la marque, a indiqué que si la question lui avait été posée en matière de santé, il aurait privilégié avant tout la protection du public. Dans l’affaire Sandoz c/ Beecham, la Cour de cassation a privilégié la publicité comparative, en soutenant que le personnel de santé avait droit à toutes les informations. La CJUE protège en effet le consommateur, le patient, ou le pharmacien – considéré comme consommateur de médicaments – davantage que le titulaire des marques.

Ainsi, la prévalence des principes dégagés par la Cour de Justice permet de respecter l’esprit du juge international. En l’espèce, la santé des patients prime sur la protection d’une marque. La marge d’appréciation du juge national implique-t-elle un certain arbitraire ? D’un délibéré à l’autre, des changements peuvent survenir en fonction du subjectif du juge. Pour certains, l’information en cause ne visait pas le « *consommateur moyen* », comme le prévoient les textes européens, mais le pharmacien, censé connaître toutes les molécules, sans ajout du nom de la marque. La cour d’appel avait d’ailleurs considéré que la feuille de chou à destination du personnel de santé, n’aurait pas dû se référer à la marque dès lors que cette référence était inutile au pharmacien. Au contraire, la Cour de cassation a souhaité limiter toutes les erreurs de raisonnement et de connaissances. Il faut envisager qu’un pharmacien peut ne pas tout connaitre. Certes, le deroxat n’est peut-être pas un très bon exemple, la molécule paroxétine étant très connue, mais il faut généraliser aux hypothèses d’un médicament méconnu. Le pharmacien dispose ainsi d’une double vérification : la molécule et le nom de la marque. Cette lecture d’efficience fait partie du subjectif du juge, et ce subjectif concerne quatorze juges. La décision se fait à la majorité, sans voie prépondérante du président. Ce n’est pas tout à fait quatorze dès lors que les conseillers référendaires n’ont pas voie délibérative, bien qu’ils gardent une part d’influence.

Plus précisément sur cette affaire :

La Cour de cassation tranche pour la première fois trois questions essentielles dans le domaine de la consommation pharmaceutique.

*La Cour de cassation décide que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imite pas le princeps et qu’est inapplicable à la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation interdisant la publicité comparative visant la reproduction ou l’imitation d’un bien bénéficiant d’une marque.*

*Elle juge que la mention de la marque du princeps sur le produit générique qui cherche à donner une information immédiate au public concerné, à savoir les pharmaciens et professionnels de santé, en leur indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence ne tire pas indûment profit de la notoriété de la marque si cette référence conditionne l’existence d’une concurrence effective sur la marché en cause.*

*Elle rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 12 juin 2008 (aff C-533/06, 02 Holdings Limited et al.c/ Hutchison 3G UK Limited) que les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 3 bis, 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 3 bis, paragraphe 1, d'un signe identique ou similaire à sa marque.*

Les deux premières questions posées par le pourvoi incident relèvent du droit de la consommation. La première est celle de savoir si le générique constitue une imitation du médicament princeps au sens de la publicité comparative.

Aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées.

La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJCE, 3 décembre 1998, Generics (UK) Ltd C-368/96) qu’une spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité originale lorsqu’elle satisfait aux critères de l’identité de la composition qualitative et quantitative en principes actifs, de l’identité de la forme pharmaceutique et de la bioéquivalence, à condition qu’il n’apparaisse pas, au regard des connaissances scientifiques, qu’elle présente des différences significatives par rapport à la spécialité originale en ce qui concerne la sécurité ou l’efficacité et que l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas en droit de faire abstraction des trois critères précités lorsqu’il s’agit de déterminer si un spécialité pharmaceutique données est essentiellement similaire à une spécialité originale.

Un simple constat  admis par la Cour de cassation: si un médicament générique est équivalent au médicament princeps dans son action thérapeutique, ce n’est pas sa copie, ne serait-ce que parce que la marque du princeps n’est pas une de ses caractéristiques et qu’il n’a pas été obtenu grâce à l’imitation du princeps : le générique a la même molécule que le princeps mais les excipients peuvent être différents, par exemple un générique peut ne pas être sécable alors que le princeps l’est. La substitution par bioéquivalence qui caractérise le générique écarte donc nécessairement la qualification d’imitation ou de reproduction.

La seconde question interroge sur le profit que pourrait tirer le génériqueur de la notoriété attachée à la marque du produit princeps en mentionnant cette marque dans la publicité comparative au sens de l’article 121-9 alinéa 1 du code de la consommation, issu de l’article 3 bis de la directive n°84/150/CEE.

La Cour de cassation a examiné la question de savoir s’il existait un degré de similitude entre la molécule et la marque du médicament ayant pour effet que le public concerné établisse le lien, étant observé que le public visé sont les pharmaciens avisés et si la cour d’appel ne devait pas rechercher si la référence à la marque, son usage et son contenu informatif réel ne placeraient pas immédiatement et de manière injustifiée le générique dans le sillage du princeps, même en l’absence de risque de confusion.

La CJUE a précisé dans l’affaire l’Oréal/Bellure que dès lors qu’une publicité comparative qui présente les produits de l’annonceur comme une imitation d’un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d’illicite, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d’une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque (CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, point 79).

Elle a indiqué que la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la

renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (point 41).

Les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 assure la protection en faveur des marques renommées » (points 36 et 37).

Le juge anglais dans ce dossier L’Oréal/Bellure, statuant le 21 mai 2010 a retenu le parasitisme dû au risque de confusion entre les parfums de marque et les produits qui leur étaient comparés ; retenant l’imitation ou la copie , il a distingué entre le parasitisme utile et le parasitisme déloyal . En revanche, la Cour de cassation, en l’espèce tout en se fondant sur l’appréciation des mêmes critères a relevé l’absence de parasitisme, estimant fort heureusement qu’un génériqueur a besoin de renseigner médecins et patients sur les médicaments de référence.

En réponse au pourvoi principal, qui relève du droit de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale a dit que le titulaire d’une marque n’est pas habilité à en interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative dès lors que celle-ci satisfait à toutes les conditions de licéité énoncés aux articles L.121-8 et L 121-9 du code de la consommation et notamment l’absence de risque de confusion ; si la réponse était affirmative, la condition de référence nécessaire à la marque issue de l’article L713-6,b) du code de la propriété intellectuelle eût été une condition ajoutée à la loi. Il s’agit de la difficile articulation entre deux catégories de normes. La solution retenue par la Haute juridiction s’inscrit là encore dans le sillage des décisions récentes de la CJUE. Dans l’arrêt 02 Holdings Limited précitée, la Cour européenne a tenté de concilier la protection des marques enregistrée et l’utilisation de la publicité comparative, les articles 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104/CEE sur les marques et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse, témoignant de ce que 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.

La Cour de dire : 38....il ressort des deuxième à sixième considérants de la directive 97/55, sur la publicité comparative, que le législateur communautaire a entendu favoriser la publicité comparative, soulignant notamment, dans le deuxième considérant, que la publicité comparative « peut aussi stimuler la concurrence entre le 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.

Dans le cadre de l'arrêt O2 Holdings Limited , trois questions préjudicielles avaient été posées à la CJCE, dont une question numéro 2, ainsi libellée :

"lorsqu'un commerçant fait usage, dans une publicité comparative, de la marque enregistrée d'un concurrent, afin de respecter l'article 3 bis de la directive 84/450/CEE, tel que modifiée, l'usage concerné doit-il être "indispensable" et, si oui, à partir de quel critère le caractère indispensable doit-il être apprécié ?".

La notion d'usage "indispensable" (rappelée dans les considérants de la directive 84/450/CEE ), est à rapprocher de la notion de référence nécessaire au sens du code de la propriété intellectuelle . Si la CJCE ne s'est pas prononcée sur cette question préjudicielle, qui ne lui avait été posée qu'à titre subsidiaire et qu'elle n'a donc pas eu à examiner dès lors qu'elle a répondu à la première question préjudicielle, les conclusions prises par M. l'Avocat général Mengozzi méritent d’être citées à cet égard ; l’Avocat général se réfère au principe posé par l’arrêt Pippig: "46. Afin d'apprécier si l'article 3 bis de la directive 84/450 prévoit une

condition d'indispensabilité pour l'utilisation de la marque d'autrui dans une comparaison publicitaire, nous rappelons, tout d'abord, que cet article opère une harmonisation exhaustive des conditions de licéité d'une telle comparaison et observons qu'aucune de ses dispositions ne pose expressément une condition d'indispensabilité pour l'utilisation de la marque ou d'un autre signe distinctif d'autrui", et poursuit :

2/ Affaire Dyptique

Cour de cassation chambre commerciale

5 juillet 2012

Pourvoi n° Y 1211753

L’interprétation de l’article L.3323-3 du code de la santé publique réglementant la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées en ce sens qu’il autorise l’annulation d’une marque désignant des boissons alcooliques donnée par une juridiction autre que celle de la Cour de cassation, cette autre juridiction , la cour d’appel s’étant elle-même inspirée d’une jurisprudence de la Cour de cassation concernant les marques de tabacs , ne peut être soumise au Conseil constitutionnel et constituer un changement de circonstances au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du novembre 1958 qui énonce que peut être transmise au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.

Par arrêt du 26 octobre 2011, qui a donné lieu à la QPC dans le cadre du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Paris a, pour annuler la marque « Diptyque » déposée par la société Jas Hennessy considéré que le dépôt de cette marque « pour des boissons alcoolisées était de nature à paralyser l’usage que la société Diptyque fait de sa marque antérieure pour désigner des bougies et des parfums dès lors qu’elle ne pouvait plus exercer pleinement son droit de propriété sur le signe Diptyque et qu’il en résultait une perte d’efficacité de la marque antérieure constitutive d’une atteinte aux droits de marque dont jouissait la société Diptyque avant le dépôt de la marque litigieuse, laquelle sera en conséquence annulée par application de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L.3323-3 du code de la santé publique.

La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, décidé que, nonobstant le principe de spécialité du droit des marques qui exclut l’annulation d’une marque identique ou similaire à une marque enregistrée antérieure, lorsque les produits désignés par elle sont différents de ceux couverts par la marque antérieure, la réglementation de la publicité indirecte des produits du tabac justifie l’annulation d’une marque déposée pour des produits de tabac, identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée couvrant des produits différents, au motif que « le dépôt de marques ( pour des produits de tabac) est de nature à paralyser l'usage (…) fait de sa marque (antérieure - ici identique - par son titulaire), dès lors (que ce dernier) ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe (identique), ce dépôt (…) privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription » (Com., 19 décembre 2006, Bull. IV n°266, pourvoi n°04-14420, arrêt Sobieski ; Com., 23 mars 1993, Bull IV n° 118, pourvoi n°90-21732, arrêt Vortex).

L’arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2011 a étendu cette jurisprudence en matière de boissons alcoolisées, par identité de motifs, au visa de l’article L.3323-3 du code de la santé publique.

La jurisprudence précitée de la Cour de cassation et celle par analogie de la cour d’appel de Paris constitue bien un « changement de circonstances » de nature à justifier la soumission des dispositions litigieuses à un nouveau contrôle de constitutionnalité : en effet, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil constitutionnel dans sa décision n°90-283 DC du 8 janvier 1991 sur la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme du 8 janvier 1991 (point 9 ), une telle jurisprudence aboutit à affecter l’existence même du droit de propriété d’une marque régulièrement déposée – ici, par un fabricant de boissons alcoolisées. Le point 9 relevait au contraire que « le droit de propriété d’une marque régulièrement déposée (n’était) pas affecté dans son existence par les dispositions de l’article 3 de la loi (devenu aujourd’hui l’article L.3511-3 du code de la santé publique concernant la publicité en faveur du tabac), celles-ci ne (procédant) en rien à un transfert de propriété qui entrerait dans les prévisions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ».

Toutefois, même si on peut le regretter compte tenu de l’importance de la question posée , déclarer la question recevable eut été vouloir ne pas tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, M. Ismaël A qui exige l’épuisement des voies de recours internes. En revanche, la QPC aurait probablement été déclarée recevable après l’examen du pourvoi, dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision de la cour d’appel. Eut-il encore fallu pour qu’elle donne lieu à renvoi au Conseil constitutionnel que son caractère sérieux fusse établi au regard du droit de propriété, de la liberté d’expression ou du principe de propriété. L’avenir du pourvoi peut encore, le cas échéant, offrir cette opportunité.

La QPC deviendra inutile si la Cour de cassation casse l’arrêt déféré en retenant la distinction opérée par la société JAS Hennessy entre les dispositions de la loi de 1991 précitée pour lutter contre le tabagisme et celles pour lutter contre l’alcoolisme en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel autorisant sa publication qui indique aux points 10 et 11 que « (…) la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac (était) susceptible d’affecter dans son exercice le droit de propriété d’une marque concernant le tabac ou des produits du tabac », et que « (les) dispositions (précitées) trouv(aient) leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique (…) » mais qui ajoute aux points 29 et 30 que « (…) le législateur qui a(vait) entendu prévenir une consommation excessive d’alcool, s’(était) borné à limiter la publicité dans ce domaine, sans la prohiber de façon générale et absolue » et que, « dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les restrictions édictées par les articles 10-IV et 10-V seraient contraires (…) au droit de propriété (…) ne p(ouvaient) être accueillis ». Lexamen du pourvoi conduira la chambre commerciale à concilier une nouvelle fois le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la santé publique.

*B le Rôle de la CJUE*

1/Cour de cassation chambre commerciale

12 juin 2012

Pourvoi n° N 11-20.132

La Cour de cassation affirme pour la première fois que le fait qu’un signe puisse être perçu par le public comme une décoration ne fait pas obstacle à la protection conférée à une marque. Les conditions d’usage de ce signe font partie des facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion.

Suivant en cela plusieurs décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), notamment son second arrêt Adidas (Adidas et Adidas Benelux, C-102/07, 10 avril 2008, Rec.p.I-2439), la Cour de cassation juge que la perception par le public du pendentif tridimensionnel en cristal de la société Swarovski France, représentant un chien stylisé , ne saurait faire obstacle à la protection conférée par l’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 devenue la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 transposé par l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle qui vise la protection des marques de renommée et celle des marques contre leur imitation, lorsque malgré son caractère décoratif , le dit signe présente une similitude avec une marque enregistrée figurative représentant un chien de race scottish-terrier telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant , d’entreprises liées économiquement.

Autrement dit, si l’action diligentée par la société Agatha Diffusion n’interdit pas de façon générale à ses concurrents de fabriquer un bijou figurant un scottish-terrier, en revanche elle sanctionne la création d’un bijou qui, dans sa forme, reproduit la marque représentant cet animal ou en est une imitation illicite, du fait du grand degré de ressemblance existant entre les dessins. Cette décision se lit à la lumière de la jurisprudence constante de la CJUE qui prohibe l’usage d’un signe portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Il appartenait dès lors à la haute juridiction de contrôler si la cour d’appel avait souverainement constaté que le signe était non seulement un ornement mais qu’il remplissait également une fonction d’indication de provenance , entraînant un risque de confusion avec la marque litigieuse.

La censure de l’arrêt de la cour d’appel est intervenue sur une autre facette du risque de confusion. Si les conditions de commercialisation d’un signe (boutiques de vente, emballages..) n’ont pas à être prises en compte, il n’en demeure pas moins que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence aux caractéristiques intrinsèques des signes en cause , de sorte que la couleur , le matériau , le caractère tridimentionnel du pendentif en cause étaient des éléments pertinents dans l’analyse de ce risque d’autant plus que la CJUE a jugé que, par essence, une marque tridimentionnelle ne se confond pas avec sa représentation graphique bidimentionnelle ( C-24/05 , 22 juin 2006, Storck/OHMI, Rec.p.1-5677 ). En se limitant à l’examen comparatif des graphismes , la cour d’appel s’est étonnamment écartée d’une jurisprudence communautaire et nationale désormais bien établie. La cassation pour défaut de base légale était nécessairement encourue .

2/ Cour de cassation chambre commerciale

30 mai 2012

Pourvoi n° D 11-20.724

Pour être distinctive, la représentation graphique de la marque exige que le signe soit représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude.

La Cour de cassation, appelée pour la première fois à statuer sur ce principe, a confirmé la nullité de la marque française représentant de manière très imprécise et non identifiable une semelle de chaussure de couleur rouge du célèbre créateur de souliers de luxe , M. Christian Louboutin , en faisant application d’une jurisprudence européenne bien établie.

La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé le contenu de l’exigence de « représentation graphique » du signe qui conditionne la validité d’une marque au sens des article 2 et 3 de la directive 89/104, transposés en droit français, respectivement par les articles L. 711-1 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle , en jugeant que « la représentation graphique de la marque, au sens de l’article 2 de la directive doit permettre au signe d’être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères,de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude» (CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00, Aff. SIECKMANN, point 46 – 6 mai 2003, C-104/01, Aff. LIBERTEL, point 28) et que pour remplir sa fonction, « la représentation graphique, au sens de l’article 2 de la directive, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (arrêt SIECKMANN, points 47 à 55 – arrêt LIBERTEL, point 29). Comme la Cour de Justice l’a relevé dans son arrêt SIECKMANN « 48. D'abord, l'exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin dedéterminer l'objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire ».

la Cour de cassation ne pouvait qu’écarter l’analyse de la société Christian Louboutin qui affirmait que les conditions de représentation graphique ne seraient pas prescrites à peine de nullité et que seul le signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique pourrait être déclaré nul. Ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l’objet d’une représentation lui permettant d’être représentée visuellement. D’ailleurs, M. Louboutin pour pallier les insuffisances de la marque litigieuse a déposé une nouvelle marque tridimensionnelle précisant le code pantone de la couleur rouge utilisée pour protéger plus efficacement le concept de la semelle rouge comme signe distinctif de ses créations.

3/10 mai 2011: arrêt n°464 FS+P+B

Pourvoi K 10-18.173

La chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la marque , titre d’une lettre d’information d’un syndicat, est étrangère à la vie des affaires et qu’en conséquence, un titre très proche de la lettre d’un autre syndicat ne pouvait faire l’objet d’une action en contrefaçon de marque ou concurrence déloyale.

La question posée par le premier moyen était celle de savoir si l’usage d’une marque par un syndicat, en tant que titre d’une revue procure ou non un avantage économique direct ou indirect. Cette limite à l’étendue des prérogatives conférées au titulaire d’une marque portant exclusivement “sur l’usage dans la vie des affaires” n’a pas été reprise formellement dans la loi française de transposition dans le libellé de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, alors que l’article 5 §1er de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, codifiant la directive 89/104 du 21 décembre 1998 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ne laisse aucune liberté aux Etats –membres. Par ailleurs, l’article 16 §1er de l’Accord ADPIC du 15 avril 1994 au regard duquel doit être interprétée la directive , prévoit que le titulaire de la marque peut interdire un usage non autorisé « au cours d’opérations commerciales ».

La Cour de cassation , dans une procédure ne concernant pas un syndicat, a pour la première fois traité de cette question de l’usage dans la vie des affaires en disant par un arrêt rendu le 10 juillet (Com, 10 juillet 2007, Bull.civ. IV, n°189) qu’ “était erroné mais surabondant un motif de l’arrêt attaqué,” selon lequel l’usage d’un signe imitant une marque enregistrée, de même que la détention de produits ainsi marqués, dans le cadre d’un processus de production et de commercialisation de marchandises, fussent-elles destinées à l’exportation, ne constitueraient pas des actes d’usage du signe dans la vie des affaires”. Deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (la CJUE) font référence sur cette question. Le premier litige (arrêt C-206/01 12 décembre 2003 Arsenal Football Club plc), qui n’a d’ailleurs pas été rendu sur question préjudicielle en interprétation de la notion de la vie des affaires, opposait l’ Arsenal Football Club plc à M. Reed à propos de la vente et de l’offre de vente par ce dernier d’écharpes sur lesquelles figurait en grands caractères le mot Arsenal, signe enregistré comme marque par Arsenal FC notamment pour de tels produits. La CJEU a précisé qu’un usage relève de la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (pt40) ; l’Avocat général avait souligné que l’utilisation à laquelle le titulaire peut s’opposer n’est pas n’importe quelle utilisation présentant un avantage matériel pour l‘utilisateur ni même une utilisation qui serait susceptible d’être traduite en termes économiques, mais uniquement l’utilisation faite dans la vie des affaires , dans les échanges commerciaux qui ont pour objet précisément de distribuer des biens ou des services sur le marché. M le Professeur Passa en déduit que sont ainsi non susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon les actes accomplis par de simples particuliers ou par des groupements ne poursuivant pas de but économique . ( Traité de la PI n°237). Dans son arrêt C6245/02 Anheuser-Busch Inch du 16 novembre 2004, la CJEU a ajouté que le droit exclusif que comporte une marque a été octroyé afin de

permettre au titulaire de celle-ci de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter

atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.Tel est en particulier le cas si l’usage du signe reproché au tiers est de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l’entreprise de provenance de ses produits. A cet égard, il convient de vérifier si les consommateurs visés, y compris ceux auxquels les produits sont présentés après que cesproduits ont quitté le point de vente du tiers, sont susceptibles d’interpréter le signe tel qu’utilisé par le tiers comme désignant ou tendant à désigner l’entreprise de provenance des produits du tiers (pt 60)

En l’espèce, certains critères rattachaient la lettre litigieuse à la vie des affaires :

Rôle économique non contesté de la vie syndicale, les informations données aux salariés lecteurs pouvant être de nature économique. D’autres, au contraire , l’en éloignaient : parution gratuite, lettre ayant objet principal d’informer sur les droits au travail, les négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, et les enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, absence de publicité commerciale ou d’appel à participer à des opérations économiques. La Cour de cassation a pu ainsi constater l’absence d’un avantage direct ou indirect de nature économique pour le syndicat. En quoi l’utilisation d’un signe proche d’une marque accréditerait-t-elle l’idée d’un lien économique entre les deux syndicats? Un signe, qui n’est pas utilisé dans la vie des affaires ne joue pas le rôle d’une marque , se trouve, comme tel, inapte à compromettre les fonctions de la marque au sens de l’arrêt Arsenal de la CJEU et ne peut dès lors justifier l’exercice d’un droit tendant à la préservation de ces fonctions. A supposer que la parution litigieuse fut onéreuse, le raisonnement dût-il être différent ? Il semble que non : le coût de la revue n’impliquant pas davantage pour le lecteur qui a payé sa souscription l’idée d’un lien économique avec la revue d’un autre syndicat. La nécessité d’une question préjudicielle non demandée ne s’imposait pas. Le rejet du premier moyen entraînait par voie de conséquence le rejet de l’action en concurrence déloyale

4/ La CJUE et la vie des affaires

La vie des affaires définie par la CJUE n’est-il pas trop restrictif?

Dans son arrêt Class International (cf rapport), la CJUE énonce que " l'usage dans la vie des affaires suppose une introduction des produits dans la Communauté aux fins d'une mise dans le commerce. La mise dans le commerce dans la Communauté de produits en provenance de pays tiers est subordonnée à leur mise en libre pratique ".

Dans son arrêt Arsenal, la CJUE dit qu’il y a usage dans la vie des affaires, dès lors que cet usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

Si on applique cette définition à notre cas d’espèce, il y a bien usage dans la vie des affaires, l’importation des produits ayant été fait non dans le domaine privé, mais dans le contexte de l’activité commerciale de la société Divineo.

Si l’on s’en tient uniquement à la décision Class International, l’usage dans la vie des affaires ne peut être retenu, en l’espèce, les produits importés n’ayant pas été mis dans le commerce.

Un second arrêt porte également sur la vie des affaires mais dans un contexte sans doute plus répréhensible: l’arrêt l’Oréal : la fabrication illicite en vue de l’exportation;

Rappel des faits:

La société Lancôme commercialise un masque de beauté dans de nombreux pays sous la dénomination “Nutri-Riche” à l’exception de la France où il est vendu sous la dénomination “Nutri-Intense”;

la société Buttress est titulaire de la marque “Nutri-Rich” bien antérieurement

Toutefois cette dernière a été débouté de son action en contrefaçon à l’encontre de l’Oréal et Sicos qui fabrique et conditionne en France les marchandises;

je cite la Cour de cassation: “ il n’existe pas de risque que les marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur a première mise sur le marché des produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposent de ce droit”;

la cour en déduit que la détention des produits procède d’un motif légitime et que, ce faisant, elle est conforme aux conditions exigées par les articles L.716-9 et 10 du CPI.

La notion de motifs légitimes devrait-elle faire l’objet d’une liste exhaustive? Actuellement , contrôle léger de la Cour de cassation.

En revanche, la jurisprudence des opérations de transit intra communautaire suite aux décisions de la CJUE et de la Cour de cassation est bien reprise par le projet:

l’opération de transit ne vaut pas mise sous le marché: la circulation intra communautaire est libre (premier arrêt) et l’opération de transit, en raison de sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché , laquelle consiste en une offre de vente suivie d’effet.(second arrêt)

Cass 31 mars 2004: la Douane avait été condamnée pour voie de fait ( voitures en provenance d’Espagne fabriquées par la société Rioglass vers la Pologne, alors non Etat membre, avec pare-brises avec le logo Renault)

Cas 07 juin 2006: produits Dior vendus à une société tiers à l’Union, stockée sous douane à Malte, qui l’a revendue à une société britannique puis livrée à une société américaine en transitant par la France et la Grande Bretagne.

lL cour d’appel n’avait pas à rechercher la destination finale des marchandises: le transit est permis

Seule et est-ce souhaitable une modification législative européenne, en incluant à l’interdiction, y inclus le transit externe

Un souhait: que les autorités européennes contrôlent davantage la mise en oeuvre des règles harmonisées dans les Etats-membres. Il est nécessaire que l’application soit stricte dans des conditions identiques. Malheureusement, des enjeux économiques opposés sont sous-jacents.

1. Arrêt n°519, Sandoz c/ Beecham Group et Laboratoire GlaxoSmithKline, 24 mai 2011 (09-70.722), Cour de cassation, Chambre commerciale. [↑](#footnote-ref-1)